

Inspere Instituto de Ensino e Pesquisa

LL.M. em Direito Societário

LL.M. em Direito dos Contratos

Bruno Ariboni Brandi

**A CONFERÊNCIA DE ATIVOS INTANGÍVEIS PARA
FORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E SEUS ASPECTOS
CONTRATUAIS**

São Paulo

2012

Inspere Instituto de Ensino e Pesquisa

LL.M. em Direito Societário

LL.M. em Direito dos Contratos

Bruno Ariboni Brandi

**OS ATIVOS INTANGÍVEIS NO DIREITO SOCIETÁRIO E
SEUS ASPECTOS CONTRATUAIS**

São Paulo

2012

Bruno Ariboni Brandi

**A CONFERÊNCIA DE ATIVOS INTANGÍVEIS PARA
FORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E SEUS ASPECTOS
CONTRATUAIS**

Monografia apresentada aos cursos de LL.M. em Direito Societário e LL.M. em Direito dos Contratos, como requisito parcial para obtenção de Grau de Pós Graduação Latu Sensu.

Orientador: Prof.: André Antunes
Soares de Camargo

BRANDI, Bruno Ariboni

A Conferência de Ativos Intangíveis para Formação do Capital Social e Seus Aspectos Contratuais / Bruno Ariboni Brandi; orientador André Antunes Soares de Camargo. – São Paulo; Insper; 2012.

156 f.

Monografia (LL.M. – Legal Law Master). Programas de pós-graduação em Direito. Áreas de concentração: Direito Societário e Direito dos Contratos – Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

1. Capital Social. 2. Ativos Intangíveis. 3. Avaliação. 4. Capitalização. 5. Investimento Estrangeiro

Bruno Ariboni Brandi

A Conferência de Ativos Intangíveis para Formação do Capital Social e Seus Aspectos Contratuais

Monografia apresentada aos cursos de LL.M. em Direito Societário e LL.M. em Direito dos Contratos, como requisito parcial para obtenção de Grau de Pós Graduação Latu Sensu.

Aprovado em: _____

Banca Examinadora

Prof.: André Antunes Soares de Camargo

Instituição: Insper

Assinatura: _____

Prof.:

Instituição:

Assinatura: _____

Prof.:

Instituição:

Assinatura: _____

Prof.:

Instituição:

Assinatura: _____

Prof.:

Instituição:

Assinatura: _____

Resumo

BRANDI, Bruno Ariboni. A Conferência de Ativos Intangíveis para Formação do Capital Social e Seus Aspectos Contratuais. São Paulo, 2012. 156p. LL.M. em Direito Societário e LL.M. em Direito dos Contratos. Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.

O presente trabalho se dedica a debater a possibilidade de utilização de ativos intangíveis como forma de pagamento da contribuição de sócios ao capital social de sociedades. Para tanto, percorre a formação do capital social, suas funções, e os aspectos formais do conclave dos sócios para admissão da operação de conferência de bens ao capital social, debatendo os aspectos contratuais do contrato de sociedade e demonstrando a responsabilidade do sócio com relação à conferência a ser realizada. Ao tratar das formas de contribuição admitidas, discorre sobre a possibilidade de serem conferidos ativos intangíveis, e seus aspectos peculiares como pedidos de registro. Para sua melhor conceituação, são elucidadas as modalidades de ativos intangíveis, sua forma de avaliação e contabilização, concluindo pelo equivocado tratamento atribuído à tecnologia não patenteada (know-how) como parte de um *goodwill*, e não como um ativo intangível auto gerado. Em face do regramento contábil que determina o *impairment* dos ativos, debate-se a aplicação desses conceitos aos ativos intangíveis. Uma vez provada a possibilidade da utilização de ativos intangíveis – bens de propriedade intelectual e da tecnologia não patenteada - para a conferência ao capital social, o trabalho discorre sobre peculiaridades dos instrumentos hábeis para formalizar a transferência do ativo para a sociedade. Por fim, é analisada a possibilidade da conferência dos ativos intangíveis por parte de investidor estrangeiro para sociedade empresária brasileira.

1. Capital Social. 2. Ativos Intangíveis. 3. Avaliação. 4. Capitalização. 5. Investimento Estrangeiro

Sumário

1. LISTA DE ABREVIATURAS.....	9
2. INTRODUÇÃO.....	10
3. FORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E SUAS FUNÇÕES	19
3.1. Breve introdução aos princípios e regras societárias.....	19
3.2. Contrato de sociedade.....	22
3.3. Requisitos da formação de uma sociedade.....	26
3.4. Do capital social e sua formação.....	27
3.5. Capital Social - Funções.....	30
3.6. Do momento da realização do quinhão de capital detido pelos sócios.....	34
3.7. Das formas de integralização admitidas.....	37
3.8. Integralização do capital social mediante a conferência de bens.....	39
3.9. Avaliação dos bens e formalidades societárias para a admissão da conferência <i>in natura</i>	46
3.9.1. Sociedade empresária limitada - avaliação de bens e formação do conclave de sócios quotistas.....	47
3.9.2. Sociedades por Ações - avaliação de bens e conclave de acionistas.....	50
3.10. Transferência do ativo conferido ao capital para a sociedade.....	55
4. ATIVOS INTANGÍVEIS – CONCEITUAÇÃO, CONTABILIZAÇÃO E ADMISSÃO COMO FORMA DE CONTRIBUIÇÃO AO CAPITAL SOCIAL.....	60
4.1. Conceito.....	60
4.2. Aplicação prática e contabilização.....	67
4.3. Teste de impairment.....	69
4.4. Diminuição de valor do intangível.....	71
4.5. Contabilização da tecnologia não patenteada (<i>know-how</i>).....	73
4.6. Avaliação de ativos intangíveis.....	78
4.6.1. Métodos – quantitativos e qualitativos.....	80
4.6.2. Critérios de avaliação.....	81
4.6.2.1. Abordagem de custo.....	82
4.6.2.2. Abordagem de mercado.....	84
4.6.2.3. Abordagem de rentabilidade.....	85
4.6.2.4. Abordagem de opção.....	87
4.7. Da possibilidade de conferir ao capital social um ativo intangível.....	89
4.7.1. Da conferência ao capital social de bens de propriedade industrial.....	91
4.7.2. Conferência ao capital social de pedido de registros.....	95
4.7.3. Da conferência de <i>know-how</i> ao capital social.....	97
4.7.4. Da formalização da transferência perante o INPI.....	105
4.7.5. Da viabilidade da conferência de bens intangíveis para a solidez do capital social.....	112
4.7.6. Contradição entre <i>impairment</i> e conferência de bens intangíveis ao capital social.....	115
4.7.7. Investimento estrangeiro e conferência de ativos de propriedade intelectual para sociedade brasileira.....	117
4.7.8. Prática atual do mercado norte-americano.....	122
5. CONCLUSÃO.....	125

6. BIBLIOGRAFIA	130
6.1. Periódicos e Artigos obtidos pela Internet.....	130
6.2. Artigos	131
6.3. Livros.....	134
7. Apêndice.....	139
7.1. Artigos do Código Civil Brasileiro.....	139
7.2. Artigos da Lei da Propriedade Industrial.....	146
7.3. Artigos da Lei das Sociedades por Ações.	148

1. LISTA DE ABREVIATURAS

1. Banco Central do Brasil - BACEN
2. Código Civil Brasileiro – Lei nº 10.404 de 10 de janeiro de 2002
3. Código Comercial - Lei nº 556, de 25 de junho de 1850
4. Código de Processo Civil – Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
5. Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
6. Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC
 - 6.1. CPC 01 - Pronunciamento Técnico 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aprovado em 6 de agosto de 2010.
 - 6.2. CPC 04 – Pronunciamento Técnico 04 – Ativo Intangível, aprovado em -5 de novembro de 2010.
7. Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI
8. Lei do Capital Estrangeiro – Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962
9. Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996
10. Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976
11. Lei dos Registros Públicos - Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973
12. Julgados dos Tribunais de Alçada Civil de São Paulo - Lex-JTA
13. Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI
14. Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais - RMCCI
15. The Financial Accounting Standards Board - FASB
16. The International Accounting Standards Board – IASB
17. World Intellectual Property Organization – WIPO

2. INTRODUÇÃO

O mundo capitalista moderno faz com que as pessoas, ao iniciarem sua vida economicamente ativa, objetivem sempre a maximização de seus lucros. A base da sociedade é a busca pelo lucro, e assim são modelados os ordenamentos jurídicos de praticamente todos os países. Mesmo aqueles que outrora adotavam regimes diversos, rendem-se às tendências capitalistas, como, por exemplo, a evolução da sociedade chinesa neste sentido¹.

Desde os primórdios os indivíduos se associam para o exercício de atividades economicamente ativas, otimizando seus esforços pessoais e vislumbrando atingirem patamares de ganhos maiores². Na sociedade atual tal tendência vem atrelada e impulsionada pela disponibilidade de informação, que torna mais equânime a assimetria das relações entre os indivíduos. Este aspecto reflete de forma positiva na constante busca de novos ideais, métodos de trabalho, técnicas de execução de tarefas e busca por formas associativas que reflitam em vantagem em relação aos demais indivíduos, que acessam praticamente a mesma base de dados disponível³.

O grau de simetria de informações constatada na atualidade, embora distante do ideal face às discrepantes realidades sociais existentes, faz, por outro lado, com que aqueles que não se adequem à boa prática de se manter informados, agindo de forma maleável às mais diversas circunstâncias que o mundo dinâmico provoca, assumam posição de inferioridade em relação aos demais⁴.

Nesse âmbito, o presente trabalho tem o escopo de avaliar uma prática que pode revelar-se estratégica, permitindo a empresários otimizar seus investimentos mediante o emprego de seus ativos intangíveis na vida das suas sociedades.

¹ Cf. REDDING, S. Gordon. *The Spirit of Chinese capitalism*. Berlin: New York de Gruyter, 1993, p. 3.

² Ver KRAAKMAN, Reinier; DAVIS, Paul; HANSMANN, Henry, et al. *The Anatomy of Corporate Law – A Comparative and Functional Approach*. Oxford University Press, 3a Ed, 2006, p. 4.

³ Vide SIMÃO FILHO, Adalberto. *A Nova Empresarialidade*. In *Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo*, Ano 9, n. 18, julho-dezembro 2006. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006, pp. 24/25.

⁴ Cf. SZTAJN, Raquel. *Associações e Sociedades*. In *Revista de Direito Mercantil - Industrial, Econômico e Financeiro* Publicação do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São, 128, São Paulo, 1ª Ed., 2002, pp. 17/18.

O estudo é focado na realidade brasileira, e dirigido às sociedades empresárias de maior presença no ordenamento brasileiro – sociedades empresárias limitadas, e sociedades por ações.

São estas as sociedades empresárias previstas pelo ordenamento jurídico brasileiro, que têm como requisito necessário à validade de sua constituição e funcionamento a estipulação do capital social, conforme refletido no Código Civil Brasileiro - normativa reguladora das sociedades limitadas⁵ - e na Lei das Sociedades por Ações⁶.

Nas palavras de José Waldecy Lucena:

“...erige-se o capital social, ao unânime entender da doutrina nacional de hoje e de ontem, um elemento essencial da estrutura das sociedades mercantis brasileiras, assim desdenhada a vacilação por que passou a doutrina alienígena, ainda hoje não cabalmente superada, qual a de que seria o capital social instituto ultrapassado, não-essencial às sociedades, eis que jamais teria correspondido à função para a qual fora concebido, ou seja, a de garantia dos credores sociais”.⁷

Surgem diariamente pessoas jurídicas com os mais variados valores de capital social. Desde sociedades de estrutura simplificada, constituídas para suportar atividades que beiram a informalidade, para as quais é atribuído valor do capital social simbólico apenas para atender à imposição legal, muitas vezes de poucas centenas de reais; às sociedades de grande porte, com complexas estruturas voltadas para exploração de atividades que exigem investimentos elevados.⁸

⁵ Código Civil: Art. 997, III; Art. 1.054.

⁶ Código Civil: Art. 1.088. Lei Sociedade por Ações: Art. 5º.

⁷ LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Limitadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 6ª. Edição, p 262.

⁸ Um exemplo de sociedade com elevado capital social é a OGX Petróleo e Gás Participações S/A, que possui capital social de R\$ 8.806.451.000,00, sociedade por ações de capital aberto que, em 2008, realizou oferta pública primária de suas ações ao mercado, resultando na captação de R\$ 6,7 bilhões, a maior captação de recursos desta modalidade na história do mercado de capitais brasileiro. Capital Social em 31.12.2010, informado no balanço patrimonial obtido no site da Relação com Investidores [<http://ri.ogx.com.br/list.aspx?idCanal=gy0hARmE/qqLWDRKiHzeA==>] consultado em 09 de janeiro de 2012

A utilidade do capital para a formação e funcionamento das sociedades é objeto de estudo do direito moderno em especial na matéria *Law and Economics*. O tema não é pacífico na doutrina internacional, vez que as legislações de ordenamentos jurídicos estrangeiros variam entre (i) a obrigatoriedade de fixação de capital mínimo para desenvolvimento de atividades empresárias de diversos tipos societários, e (ii) a permissibilidade de não fixação de capital mínimo.⁹

Incontestável, contudo, a necessidade da existência da contribuição dos sócios para o êxito positivo no desenvolvimento da finalidade para a qual se destinam as sociedades empresárias: a geração de lucro e o fomento da economia mediante a circulação de riquezas.

Para iniciar suas atividades, todas as sociedades necessitam de recursos financeiros, para aquisição dos bens essenciais à sua atividade. Tais recursos são usualmente aportados pelos sócios, constituindo o capital social, o qual exerce funções internas e externas na sociedade.

Embora o patrimônio da sociedade não seja formado somente pela contribuição dos sócios em favor da sociedade, já que a sociedade pode ser titular de ativos das mais variadas modalidades, o capital social é base de determinação do montante da responsabilidade dos sócios face às dívidas sociais.¹⁰ No Brasil a importância dada pelo mercado quanto à análise do valor do capital social é secundária. Em ordenamentos jurídicos estrangeiros, a utilidade externa do capital social é mais evidente.¹¹

A formação do capital social corre no momento da subscrição inicial, disposta no ato constitutivo das sociedades (estatutos ou contratos sociais), com a fixação do montante - em moeda corrente e nacional – equivalente a os esforços que cada sócio se obriga a entregar à sociedade, para consecução das funções supra mencionadas para as quais o capital social se destina.

⁹ O estabelecimento de capital social mínimo é exigido pelas legislações alemã, portuguesa, austríaca, francesa, mexicana, suíça, italiana, espanhola, venezuelana e uruguaia.

¹⁰ Em uma relação comercial que envolva objeto de valor relevante, ou ainda no cadastramento de fornecedores, é usual que sociedades analisem todos os aspectos relativos às sociedades com as quais irão operar, dentre eles o montante do capital social, averiguando se aquela pessoa jurídica possui capacidade financeira para suportar determinadas obrigações, caso demandada.

¹¹ Por exemplo, na Itália é praxe empresarial estampar no papel timbrado das empresas o valor do capital social da empresa, se possível informando o montante integralizado, dando clara indicação ao mercado da estrutura da sociedade.

A subscrição, que consiste em promessa de realização do capital, traz a cada sócio responsabilidades, tanto entre si quanto com relação a terceiros. As obrigações dos sócios variam segundo o tipo societário da sociedade. Tais feixes de obrigações merecem análise aprofundada, no âmbito contratual da responsabilidade dos sócios, em suas diversas esferas.

A realização de tais esforços dos sócios, adimplindo com sua obrigação para formação do capital social de sociedades empresárias, nos termos do art. 997 do Código Civil e do Art. 7º da Lei das Sociedades por Ações¹², pode ocorrer por meio de: (i) aporte de recursos em moeda corrente, ou ainda (ii) contribuição em bens, suscetíveis de avaliação pecuniária.

Os aportes em moeda não geram qualquer dúvida quanto à modalidade de sua realização, que se dá mediante a disponibilização do montante em moeda corrente e nacional à sociedade. A contribuição dos sócios poderá ser realizada, ainda, por meio de qualquer espécie de bens, móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, suscetíveis de avaliação em dinheiro¹³. Tais bens devem ser livres de ônus, suscetíveis de execução e penhora, além de prestar-se à realização do objeto da sociedade.

Os bens entregues à sociedade como forma de contribuição dos sócios devem passar por avaliação prévia, seja pericial (como exige a Lei das Sociedades por Ações¹⁴) ou atribuída pelo sócio – e aceita pelos demais – conforme permissão do Código Civil¹⁵.

É, portanto, admitida a conferência de bens imóveis, maquinários, e demais bens tangíveis que possam aproveitar à consecução do objeto social. A conferência de bens ao capital social se dá pela entrega à sociedade dos bens, mediante a formalização de contratos aptos a transferir a titularidade destes¹⁶.

Tema interessante é a modalidade de integralização de capital pela conferência de bens intangíveis – que são direitos de propriedade intelectual - para a formação do capital social.

Face à atual realidade de mercado empresarial de escassez de crédito devido à recente crise do sistema financeiro mundial, que elevou os custos para obtenção de financiamentos

¹² Lei das Sociedades por Ações, Art. 7º.

¹³ CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei das S/A. São Paulo: Ed. Saraiva, vol. 1º, 2007, p.38

¹⁴ Lei das Sociedades por Ações, Art. 8º.

¹⁵ Código Civil Brasileiro, Art. 1.055.

¹⁶ Lei das Sociedades por Ações, Art. 9º.

junto a instituições financeiras, os empresários buscam soluções alternativas para o desenvolvimento das atividades econômicas. Uma das medidas adotadas é a valorização dos ativos intangíveis, muitas vezes negligenciados pelas sociedades em suas demonstrações financeiras.

Neste compasso, o Brasil modificou o tratamento contábil dado aos bens intangíveis, editando recentes normativas atinentes a contabilização destes ativos, com destaque para a Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que alterou artigos da Lei das Sociedades por Ações, assim como para o Pronunciamento Técnico CPC 04.

Com as recentes alterações na normativa foi criado o Grupo de Contas de Ativos Intangíveis, classificado entre o imobilizado e o diferido no Balanço Patrimonial e que visa contemplar os direitos que recaem sobre bens incorpóreos destinados à manutenção da sociedade ou exercidos com esta finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido¹⁷.

A legislação estabelece, ainda, a necessidade de registro periódico da diminuição de valor dos ativos intangíveis contabilizados pela sociedade que varia de acordo com o tempo de vida útil do bem, bem como determina a avaliação desses, ou sua reavaliação mediante a aplicação do método de *impairment*. Assim sendo, as sociedades devem manter registro contábil fiel de seus ativos intangíveis, por valor de mercado, avaliado pela aplicação do *impairment*.

O contexto de acirrada competição no mercado leva as sociedades a buscarem formas alternativas de geração de valor às suas atividades empresárias, com destaque para o papel exercido pelos investimentos em inovação e tecnologia. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que visam agregar valor à atividade ordinária da sociedade, permitindo almejar melhor remuneração aos investidores são cada vez mais privilegiados.

Destarte, o estudo da utilização dos ativos intangíveis como forma de contribuição dos sócios para formação do capital social de sociedades empresárias se revela interessante, por criar fonte alternativa de aporte de capital, pela qual os sócios podem evitar a disponibilização recursos de maior liquidez, tal qual o aporte em moeda. O presente trabalho analisará somente as sociedades empresárias limitada e por ações, portanto as demais formas societárias, tais

¹⁷ Lei das Sociedades por Ações, Art. 183.

quais sociedades em conta de participação, grupos societários e cooperativas, não serão objeto deste trabalho.

O debate doutrinário sobre tal forma de utilização dos ativos intangíveis demonstra-se tímido no ordenamento jurídico brasileiro. Pretende-se, assim, discutir a viabilidade do aporte como capital de ativos intangíveis, suas peculiaridades e efeitos.

Partindo da premissa que o custo de oportunidade¹⁸ do investidor que contribui para a formação de capital com recursos financeiros – moeda – é maior em relação às contribuições realizadas pela conferência de direitos detidos por este, a análise da operação de capitalização de ativos intangíveis é justificável.

Nota-se que a propriedade industrial de uma sociedade tem papel relevante para análise dos investidores, vez que pode gerar expressiva diferença entre o valor patrimonial contábil de uma sociedade e o seu valor de mercado efetivo, se calculado computando os ativos intangíveis que esta detém¹⁹.

A importância da atribuição de valor para ativo intangíveis é ressaltada pelas recentes normativas editadas que estabelecem parâmetros de obrigatoriedade para as sociedades contabilizarem seus ativos intangíveis, conferindo ao tema maior atualidade e relevância.

No que tange a conferência ao capital social, a legislação brasileira aplicável às sociedades empresárias limitadas e por ações estabelece formalidades para os conclaves dos sócios que deliberem sobre a conferência de ativos em capital social, sendo relevante a verificação da validade das formalidades impostas pela lei, as modalidades contratuais aptas a respaldar tais operações, bem como os efeitos das deliberações sociais tomadas ao arripio da lei.

¹⁸ O custo de oportunidade é, em síntese, o custo da privação de outras alternativas em detrimento da escolha daquela determinada aplicação dos recursos.

Vide SZTAJN, Raquel. Externalidades e Custos de Transação: A redistribuição de Direitos no Novo Código Civil. In Revista de Direito Mercantil - Industrial, Econômico e Financeiro Publicação do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São, 133. São Paulo: 2003, p. 9.

¹⁹ Cf. TEH, Chang Chuan, KAYO, Eduardo Kazuo, KIMURA, Herbert. MARCAS, PATENTES E CRIAÇÃO DE VALOR. In RAM – REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE, Volume 9, n. 1. São Paulo: 2008, p. 102.

Vide também NOGUEIRA, Cid Garcia, KIMURA, Herbert, BARROS JUNIOR, Lucas de, et al. The Impact of Intellectual Capital on the Value Added of Brazilian Companies Traded at the BMF-Bovespa. In JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCE AND ECONOMICS, Volume 10, Number 2, 2010, pp. 7-10

Com efeito, cumpre avaliar se a conferência de ativos como forma de integralização de capital social aporta riscos à solidez da formação do capital, potencialmente afetando as funções para as quais o capital social se destina. O estudo abordará, ainda, os possíveis efeitos prejudiciais desta modalidade de capitalização.

Um dos efeitos a ser analisado é a responsabilidade do subscritor sobre a conferência de determinado ativo, traçando um paralelo com a conferência de créditos ao capital social.

Ressalte-se que, quando se trata de um direito de propriedade industrial, o que é na verdade é penhorável são os direitos de exploração de determinado bem imaterial, ou seja, a geração de riqueza resultante da exploração daquele bem – inclusive da tecnologia detida por uma sociedade. Tal análise é importante para a confirmação da possibilidade de conferência em capital social de direitos sobre propriedade industrial, em suas várias modalidades.

Cumpre analisar, ainda, a pertinência da aplicação dos princípios contratuais na operação, bem como o feixe de responsabilidades assumido pelos sócios ao conferir em capital social ativos, em especial ativos intangíveis. Valendo-se da definição de Tullio Ascarelli, os ativos intangíveis seriam antecipação razoável de receita²⁰ e, portanto, potencialmente entendidos como créditos. Em tal hipótese a responsabilidade do sócio que confere tal modalidade de bens em capital pode ser alterada²¹.

Note-se que para o caso de marcas e patentes de invenção, identificáveis e titulados, passíveis de registro - e respectiva homologação pelo órgão competente INPI – a lei garante ao seu detentor a exclusividade de uso. A tecnologia é, por sua vez, direito de propriedade intelectual não pré-analisado, não auto-aplicável pela falta de homologação do Estado, embora passível de oposição contra terceiros em âmbito de concorrência desleal e passível de valoração do ponto de vista econômico.

Ao se analisar o valor econômico que a integração da tecnologia (*know-how*) agrega à uma determinada sociedade, identifica-se um *going concern*, objeto de contabilização segundo as normas contábeis vigentes, capaz de gerar a expectativa de melhoria de resultados para aquele que adquire a tecnologia. Tal universalidade, uma vez corretamente contabilizada

²⁰ ASCARELLI, Tullio. Teoria della concorrenza e dei Beni Imateriali. Milão: Giufrè, 1958, 2a ed., p. 38.

²¹ Lei das Sociedades por Ações, Art. 10, parágrafo único.

na sociedade detentora, poderia, em tese, ser objeto de conferência em capital social de sociedade investida.

Aparente contradição, que será analisada no escopo do trabalho, surge da determinação jurídica da tecnologia como bem intangível, pois pela na legislação brasileira a tecnologia não pode ser licenciada, mas sim cedida, dado que uma vez transferida é incorporada pelo receptor.

Na análise das modalidades de ativos intangíveis passíveis de conferência em capital social, pretende-se, assim, dividir a pesquisa quanto às modalidades de bens intangíveis: marcas e patentes, bem como analisar a possibilidade de capitalizar a tecnologia detida por determinada sociedade (investidora).

O estudo abordará, ainda, o tema do investimento estrangeiro realizado pelas sociedades detentoras de ativos intangíveis e direitos de propriedade industrial, cuja contribuição ocorre por meio da conferência destes ao capital social da sociedade investida. Tendo em vista se tratarem de investimentos estrangeiros, os investidores e as respectivas sociedades investidas são sujeitas a regulamentação do BACEN, bem como a Lei do Capital Estrangeiro e pela Lei 11.371, de 28 de novembro de 2006.

Além disso, é necessário proceder com as devidas formalidades de registro perante o INPI – para validade do ativo intangível em território nacional, possibilitando à detentora daquele ativo intangível a determinação do valor do investimento, que será refletido no capital social da investida. Sobre este tópico, mister avaliar os requisitos para validade da conferência de ativos em capital social, com particular destaque à análise da modalidade contratual necessária para a plena conferência de direitos de propriedade industrial detidos por sociedades estrangeiras em capital social de sociedades brasileiras.

Na análise da viabilidade da conferência em capital social de direitos de propriedade intelectual detidos por sociedade investidora, cumpre ressaltar os temas (i) da implementação da tecnologia pela sociedade investida, e (ii) da aparente depreciação que estes direitos sofrem ao longo do tempo.

Nesse aspecto, face às recentes normativas contábeis que determinam periódica a apreciação a mercado dos ativos detidos por uma sociedade, faz-se necessária verificação das implicações quanto ao valor atribuído ao ativo.

Aparente contradição surge entre a conceituação dos critérios para avaliação dos ativos detidos pelas sociedades, em especial o *impairment* dos ativos, conceito introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela lei 11.938, de 28 de dezembro de 2007, e a possibilidade de conferência de ativos como forma de integralização de capital por um sócio. De um lado, o *impairment* determina a avaliação periódica bens (tangíveis e intangíveis) contabilizados como ativos, ajustando seu valor a mercado, o que pode ocasionar em flutuação do valor destes bens. Por outro lado, a conferência de bens em capital social, realizada por sociedade na qualidade de investidora, aparentemente engessa o valor atribuído aquele bem, pois no momento de sua conferência em capital social na sociedade investida, retira o bem do ativo da sociedade investidora, não mais sendo obrigatória a submissão do bem aos critérios de avaliação mencionados.

Ainda, será objeto de análise os aspectos contratuais relevantes das operações descritas, inclusive a dicotomia aparente entre a cessão de um ativo em contraprestação ao pagamento da contribuição devida pelo sócio para com a sociedade investida.

A pesquisa foi realizada na doutrina e legislação disponível sobre a matéria no Brasil e internacionalmente²², que por vezes provou-se escassa sobre aspectos peculiares do tema.

Para facilitar a leitura, as principais referências legislativas serão trazidas em apêndice próprio.

²² A pesquisa foi complementada com pesquisa internacional realizada na faculdade de Harvard, onde por três semanas foi levantado material disponível nos Estados Unidos sobre o tema.

3. FORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E SUAS FUNÇÕES

3.1. Breve introdução aos princípios e regras societárias

O direito societário nasceu para regular a formação de associações entre pessoas que buscam o exercício das mais variadas atividades, objetivando uma finalidade comum. Neste sentido, harmonizando o relacionamento pessoal com o status de sócio, se reveste de atualidade e pertinência o interessante o ensinamento de Hebert Wiedemann:

A situação de vida que o Direito Societário regula, em primeira linha, é a comunidade de pessoas que se associaram para atingir um fim comum. Tarefa árdua do direito societário, para as associações (*Vereinigung*) privadas, é a de desenvolver regras de conduta justas e adequadas.²³

A história da formação das uniões de indivíduos que buscam por meio de sua associação o desenvolvimento de determinada atividade merece a tutela por criar, em sua forma associativa, uma realidade própria, que necessita de regulamentação, por envolver direitos e deveres de cada um, bem como pretensões e vontades dos indivíduos.

Assim, o direito societário, cuja normatização é constatada na sociedade primitiva, desde o Código de Hamurabi e do Código de Manu, passando pelos Direitos Romano e Canônico, até o nosso Código Comercial do Império²⁴, veio para regulamentar a formação de “pequenos estados de direito”²⁵, que visam organizar a relação de supremacia e subordinação presentes na gestão dos diversos interesses e pretensões envolvidos no desenvolvimento da atividade daquela determinada associação.

²³ FRANÇA, Erasmo Valadão A. e N., Excerto do “Direito Societário I - Fundamentos” de Hebert Wiedemann Tradução do autor, In FRANÇA, Erasmo Valadão A. e N. (coord). Direito Societário Contemporâneo I. São Paulo: Quartier Latim, 2009. p. 12

²⁴ Ao longo dos séculos diversas codificações trataram da matéria, inclusive na edição da legislação comercial motivada, em grande parte, pelo comércio marítimo e pelas grandes navegações.

²⁵ WIEDEMANN, Hebert - in FRANÇA, Erasmo Valadão A. e N., Obra citada, p. 15.

Quando a associação dos indivíduos ocorre para exploração, de forma organizada, de determinada atividade, objetivando a realização de lucro, forma-se uma sociedade. Na definição de Antonio Brunetti sobre a (então ‘moderna’) caracterização de uma sociedade no ordenamento jurídico italiano: “Nel nuovo sistema invece la società è la forma tipica di esercizio collettivo di un’attività economica produttiva e normalmente di un’attività durevolmente organizzata a impresa”²⁶.

A formação de uma sociedade para a exploração de atividade de empresa pode ensejar, caso seu contrato de sociedade cumpra formalidades previstas no ordenamento jurídico para tanto, na constituição de uma pessoa jurídica, que é uma ficção jurídica que cria ente sujeito de direitos e obrigações, inclusive dotado de patrimônio e personalidade própria.

Sobre a definição de pessoa jurídica, é pertinente recorrer à definição de Pontes de Miranda:

As pessoas jurídicas, como as pessoas físicas, são criações do direito; é o sistema jurídico que atribui direitos, pretensões, obrigações, ações e exceções a entes humanos ou entidades criadas por esses, bilateral, plurilateral (sociedades, associações) ou, unilateralmente (fundações).²⁷

A pessoa jurídica possui patrimônio e personalidade jurídica próprios, dissociados da figura dos seus sócios. Neste sentido, Silvio Rodrigues:

(...) pessoas jurídicas, portanto, são entidades a que a lei empresta personalidade, isto é, são seres que atuam na vida jurídica com personalidade diversa da dos indivíduos que os compõe, capazes de serem sujeitos de direito e obrigações na ordem civil.²⁸

²⁶ BRUNETTI, Antonio, *Trattato del Diritto della Società*, Milão: Giuffrè, vol. I, 1948, 2a. Ed., p. 97.

Tradução livre: No novo sistema, ao invés, a sociedade é a forma típica do exercício coletivo de uma atividade econômica produtiva e normalmente de uma atividade duradoura organizada de empresa.

²⁷ MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado* (atualizado por Vilson Rodrigues Alves). Campinas: Bookseller, 1999, p. 345.

²⁸ RODRIGUES, Silvio, *Direito Civil*, 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 86.

Dentre as principais características sobre a formação de uma pessoa jurídica, com destaque, está a limitação da responsabilidade dos sócios diante a atividade da sociedade, fazendo com que o mesmo não concorra com a integralidade do seu patrimônio pessoal na atividade desenvolvida por aquela sociedade.

Assim sendo, a análise sobre a viabilidade da constituição de uma sociedade traz como vantagem primordial a limitação da responsabilidade dos sócios, característica precípua do fomento à atividade econômica. Contudo, cabe aos diligentes empreendedores que pretendem se associar para exploração de atividade conjunta, percorrer uma análise lógico-estrutural da viabilidade de sua constituição, tendo em vista os diversos fatores que dela decorrem²⁹.

O conceito atual de sociedade reflete uma essência econômica, formado por um feixe de interesses comuns de todos os envolvidos em sua operação, tanto seus sócios investidores, quanto administradores, prestadores de serviço, fornecedores, entre outros interessados. São os denominados *stakeholders*³⁰, que possuem, cada qual com sua medida, interesse no desenvolvimento daquela determinada atividade.

A existência da sociedade reflete, por assim dizer, interesses sociais, que extrapolam os interesses dos sócios (aqui mencionados em seu gênero, incluindo tanto acionistas de sociedades por ações, quanto quotistas de sociedades empresárias limitadas).

Nesta toada, é mister analisar a função do contrato de sociedade, bem como seus requisitos.

²⁹ Cf. CAMARGO, André Antunes Soares de. A Pessoa Jurídica: Um Fenômeno Social Antigo, Recorrente, Multidisciplinar e Global. In FRANÇA, Erasmo Valadão A. e N. (coord). Direito Societário Contemporâneo I. São Paulo: Quartier Latim, 2009. p. 283.

Nesta interessante análise o autor apresenta relação das vantagens e desvantagens. Os pontos positivos em destaque seriam: "(i) a limitação da responsabilidade dos membros por dívidas atribuídas à pessoa jurídica, naquelas modalidades associativas em que há tal prerrogativa legal; (ii) conjugação de esforços, recursos e expertise para a consecução de uma atividade em comum; ... (v) redução dos custos de transação". Os principais aspectos negativos a serem considerados seriam: "(i) complexidade, em geral, para organizar e dirigir uma atividade; (ii) a convivência com um sócio e com uma vontade não necessariamente igual à sua; ... (iv) burocracia para constituir, manter regular e dissolver uma pessoa jurídica;"

³⁰ Vide FREEMAN, Edward R., WICKS, Andrew C., PARMAR, Bidhan. Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited". In Organization Science, Vol 15, N. 3, May-June 2004, pp. 364-369. Disponível em < http://my.t-bird.edu/files/personalfiles/133488/10Corp_Obj_Freeman_Reply.pdf > acesso em 13 de janeiro de 2012.

3.2. Contrato de sociedade

A formalização da constituição de uma sociedade enquanto pessoa jurídica, na sua acepção técnica, ocorre normalmente por meio de um contrato escrito³¹, levado a registro perante o órgão competente, que traz a eficácia necessária para o negócio jurídico, e permite a formação de sua personalidade jurídica, mediante a qual passará a existir, bem como a gozar dos benefícios de limitação de responsabilidade. Neste sentido, ensina Carvalho de Mendonça:

Qualquer seja a forma legal da sociedade comercial, a sua existência pressupõe um contrato, que se não limita a criar obrigações entre os que nele intervêm. Desse contrato nasce a *sociedade*, que age no próprio nome, que se apresenta no mundo dos negócios com o intento de realizar o fim industrial para que fora instituída, que se torna sujeito ativo e passivo de obrigações próprias, entrando em relações com um círculo de credores e devedores. A sociedade, animada, provida de economia especial, de patrimônio autônomo, destinado ao escopo comercial e vinculado à garantia dos seus credores, é distinta dos sócios, tem vida independente; realiza função econômica diversa da dos sócios; é o verdadeiro titular dos direitos e obrigações provenientes do exercício da sua atividade.³²

O contrato de sociedade é o instrumento de organização pelo qual são regulados e alinhados os interesses resultantes do emprego de esforços de cada um dos seus sócios. Trata-se do estatuto que regulará a forma de gestão, objeto da sociedade, mensuração do capital social e seus mecanismos de poder.

Tullio Ascarelli definiu o contrato de sociedade como sendo um contrato plurilateral, sendo que “...a pluralidade corresponde à circunstância de que os interesses contrastantes das

³¹ As sociedades de fato, ou ainda, as sociedades em comum podem ser constituídas sem a realização de um contrato escrito.

³² CARVALHO DE MENDONÇA, J. X. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, São Paulo: Livraria Freitas Brastos, vol. III, Livro II, Parte III, 5ª edição, 1958, p.84.

várias partes devem ser unificados por meio de uma finalidade comum; os contratos plurilaterais aparecem como contratos de comunhão de fim.”³³

Do ponto de vista contratual, pode-se inferir que o contrato de sociedade é um contrato organizacional e instrumental, que regula a manifestação de interesses que se contrapõem e se complementam para alcançar finalidades comuns, de conteúdo aberto, que produz relações jurídicas internas e externas, além de ser constitutivo de direitos, de execução continuada e diferida no tempo³⁴. O contrato de sociedades é, ainda, na sua metafísica, dialético, complementar e paralelo.³⁵

A instrumentalidade vem do estabelecimento das normas regulatórias de direitos e pretensões dos sócios, que visam implementar regras de convívio para que, de maneira ordenada, seja executada da atividade econômica para a qual a sociedade se propõe.

Contudo, a finalidade do contrato de sociedades não se exaure com a constituição da pessoa jurídica, momento no qual são estabelecidos os direitos e executadas as obrigações dos sócios, como se daria em outras formas contratuais. Tal realidade vem inclusive estampada na lei³⁶.

As normas criadas por um contrato de sociedade se perpetuam no tempo, vinculando as partes e terceiros no que tange à representação da sociedade, ao limite da responsabilidade dos sócios, aos direitos e pretensões dos sucessores, e a um sem número de situações sucessivas. Neste particular, o contrato de sociedade revela-se de execução continuada e diferido no tempo. Sobre esse aspecto, Tullio Ascarelli ensina que:

...é mister distinguir entre o que respeita a formação do contrato e o que respeita ao preenchimento da função instrumental dele: os requisitos exigidos a este último respeito não visam apenas o momento da conclusão do contrato, mas, também, a vida da organização e devem, por isso, continuamente subsistir; podem,

³³ ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado, 1ª Ed., Campinas: Bookseller, 2001, p. 394.

³⁴ Vide HANSMANN, Henry. The Ownership of Enterprise. Harvard University, Press, USA, 1996, p. 21.

³⁵ Cf. SIMIONATO, Frederico Augusto Monte. Tratado de Direito Societário, vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 7.

³⁶ Código Civil, Art. 1.001.

apesar do momento da conclusão, às vezes faltar, durante a duração do contrato, acarretando a dissolução dele.³⁷

No tocante à análise da validade do negócio jurídico do contrato de sociedade, importante ressaltar que ao contrato aplicam-se os princípios contratuais, sendo um instrumento passível, portanto, da análise sob a ótica do cumprimento dos requisitos contratuais para sua validade e eficácia.

Para a perfeita validade da formação da sociedade os sócios devem exercer sua manifestação de vontade de forma válida, no pleno gozo de suas capacidades jurídicas, não incorrendo em vícios. Com agentes capazes, sendo um ato jurídico não atentatório ao direito³⁸, e estando o contrato em pleno atendimento aos requisitos legais, não há o que se aventar vícios na formação. Os sócios estariam, assim, atuando na esfera de sua autonomia privada³⁹, atrelando-se a contratos que possuam força executória que atenda ao *pacta sunt servanda*, em manifesta boa-fé. Neste sentido, ensina o português Miguel Lobato Gomes:

Assim sendo, o princípio da livre iniciativa tem que ser concretizado no âmbito da atividade econômica, desdobrando-se nos princípios da liberdade de empresa e da livre concorrência (art. 170, 4 CF), que nortearam a ordem econômica do país; no princípio de liberdade de contratar, pois ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa a não ser em virtude de lei (art. 5, II CF); e, quando se já se exercitou a livre iniciativa através da celebração voluntária de um contrato, no respeito aos direitos adquiridos e aos "atos jurídicos perfeitos" (art. 5, XXXVI CF), idéia esta claramente inspirada no princípio da força obrigatória dos atos e negócios jurídicos.⁴⁰

Eventuais vícios de formação de um contrato de sociedade são perceptíveis e apuráveis no momento de sua conclusão, ou seja, da sua assinatura. Por outro lado, para que o contrato possa preencher a função para a qual se destina (constituição de uma pessoa jurídica

³⁷ ASCARELLI, Tullio. Obra citada, p. 397/398.

³⁸ Código Civil, Art. 104.

³⁹ Constituição Federal, Art. 170. II, III, IV.

⁴⁰ GÓMEZ, J. Miguel Lobato. **Autonomia privada e liberdade contratual**. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2397, 23 de janeiro de 2010. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/14238>>. Acesso em: 21 de novembro de 2011.

para exploração de uma atividade de empresa), é imprescindível que os requisitos quanto à vida da organização da sociedade subsistam. A eventual ausência dos requisitos se perpetua no tempo, possuindo caráter continuado, não passível de prescrição. Tal situação é tratada por Tullio Ascarelli da seguinte forma:

Pode-se, parece-me, cogitar de um prazo e prescrição quanto aos vícios de formação do contrato; não se pode cogitar de prescrição quanto à falta dos requisitos necessários para que o contrato preencha a sua função instrumental; estes poderão sempre ser invocados que não sejam saneados.⁴¹

Nesse sentido, sobre vícios de validade do contrato poderia ser invocada a prescrição, que, contudo, não seria aplicável à falta de requisitos organizacionais do contrato de sociedade, que refletem obstáculos não superáveis. Não é admissível um contrato de sociedade que não possua, por exemplo, a designação da sede, ou ainda o montante do capital social investido pelos sócios. A falta de um destes requisitos subsiste no tempo, até sua efetiva correção, ao passo que um vício de validade é superável, além de ser objeto de prescrição.

A necessidade do atendimento a todos os requisitos de validade é imprescindível vez que a formação do contrato de sociedade, enquanto contrato plurilateral, reflete e perpetua relações internas e externas dos sócios entre si, para com a sociedade e com terceiros.

Por meio da contratação de uma sociedade são geradas relações *interna corporis* que estabelecem direitos e obrigações recíprocas aos sócios à luz da realização do objeto da sociedade (atividade econômica que a sociedade desenvolverá, prevista em seu objeto social estampado no ato constitutivo), mediante a exploração de seu objetivo comum da sociedade (obtenção de lucro).

As relações internas versam sobre a limitação de responsabilidade dos sócios no âmbito da pessoa jurídica que se está formando, a forma de representação da sociedade perante terceiros, o modelo de administração que a sociedade adotará, a formação do seu

⁴¹ Obra citada. ASCARELLI, Tullio, nota 775, p. 398.

capital social, e como se dará sua dissolução, sempre à luz da atividade que a sociedade desenvolve e à finalidade para a qual foi constituída.

Por sua vez as relações externas geradas pelo contrato de sociedade são perceptíveis no âmbito de sua organização, particularmente no que tange ao seu relacionamento para com os terceiros. São aquelas relações delineadas pela responsabilidade dos administradores, seu dever de informação, o exercício da função social da sociedade⁴², bem como a ordem econômica da sociedade.

Na sobreposição das relações internas e externas, se configuram, por muitas vezes, conflitos de interesse advindos do contraste dos interesses dos sócios e de suas relações internas, para com as relações externas requeridas pela vida de uma sociedade no âmbito de seu ordenamento jurídico. Sobre este aspecto peculiar, Frederico A. M. Simionato afirma que “... o aspecto plurilateral do contrato de sociedade, nas suas relações internas e externas, faz do conflito de interesses a regra da dialética societária e da empresa como entidade passível de organização e gestão”⁴³.

Para a perfeita harmonização das relações internas e externas da sociedade, cumpre avaliar a presença dos requisitos de formação de um contrato de sociedade, que refletem sobre sua validade e eficácia, e por conseguinte na sua oponibilidade perante os terceiros.

3.3. Requisitos da formação de uma sociedade

Quanto aos mencionados requisitos legais para formação da sociedade, as normativas aplicáveis – notadamente o Código Civil Brasileiro e a Lei das Sociedades por Ações, estabelecem quais são os elementos necessários para que se conste do contrato de sociedades.

Com efeito, do ato do registro do contrato de sociedade – que pode assumir forma privada ou pública – decorrem os efeitos legais da efetiva constituição de uma pessoa

⁴² BOULOS, Daniel M. O Princípio da Função Social do Contrato no Código Civil. Valor. São Paulo, 11 Setembro 2003.

⁴³ Obra citada. SIMIONATO, Tratado de Direito Societário, p. 10

jurídica⁴⁴. Assim sendo, do registro perante órgão competente decorre a eficácia do contrato de sociedade⁴⁵.

Para a devida formação de uma pessoa jurídica, são assim necessárias a clara indicação da denominação, objeto social, sede, tempo de duração, fundadores, forma de administração e representação perante terceiros⁴⁶. O ato constitutivo deve, ainda, estabelecer limitações à sua eventual reforma, eventual limitação de responsabilidade dos sócios e as condições para sua liquidação.⁴⁷

As sociedades empresárias necessitam de recursos para dar azo a intenção dos sócios em explorar determinada atividade econômica. Com a contribuição dos sócios se forma – e deverá ser mantido no patrimônio – capital financeiro apto a prover a sociedade com recursos para funcionar.

3.4. Do capital social e sua formação

Ao constituir-se uma sociedade, em paralelo ao seu ordenamento societário, forma-se o *Recht der Sondervermögensordnung* alemão (Ordenamento do Patrimônio Especial). Sua conceituação depende da finalidade para a qual se propõe a determinada forma associativa, e envolve o patrimônio dos sócios, seus co-proprietários, formando em si patrimônio especial e apartado, que merece ampla tutela e regulamentação.

As sociedades empresárias previstas pelo ordenamento jurídico brasileiro têm como requisito necessário à validade de sua constituição e funcionamento a estipulação do capital social, conforme refletido no Código Civil Brasileiro - normativa reguladora das sociedades limitadas⁴⁸ - e na Lei das Sociedades por Ações⁴⁹, objeto de estudo neste trabalho.

⁴⁴ Código Civil Art. 45.

⁴⁵ Código Civil, Arts. 985, 1.150.

⁴⁶ Cf. ASCARELLI, Tullio. O Empresário. Tradução de Fábio Konder Comparato. In. Revista de Direito Mercantil - Industrial, Econômico e Financeiro Publicação do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São, 109, São Paulo, 1ª Ed., 1998, p. 186.

⁴⁷ Código Civil, Art. 46.

⁴⁸ Código Civil: Art. 997, III; e Art. 1.054.

A estipulação do capital reflete a vinculação do montante de esforços que os sócios pretendem separar de seu patrimônio pessoal e entregar àquela determinada pessoa jurídica, para desenvolvimento da atividade pretendida. Nas palavras do italiano Giuseppe Ferri: “*Non vi è pertanto un contratto di società, se i soci non conferiscono, né vi è acquisto della qualità di socio senza conferimenti*”⁵⁰.

A contribuição dos sócios se dá desde o momento da assunção da promessa efetivada no momento da subscrição de sua participação e respectiva indicação da forma que serão realizadas (ou integralizadas).

O sócio torna-se, assim, devedor perante a sociedade da sua quota-parte subscrita no capital social, e a sociedade se torna credora dos sócios daquele quinhão a ela prometido. Nas sociedades empresárias a figura de credora é assumida pela pessoa jurídica. A liberação da obrigação assumida pelos sócios para com a sociedade e, respectivamente, com a pessoa jurídica, se dá com a realização do montante por este subscrito no capital social. A garantia à obrigação de realização do capital social é a totalidade do patrimônio pessoal do sócio subscritor.

A beneficiária da contribuição é, naturalmente, a sociedade, enquanto a reunião da contribuição dos sócios é necessária para a realização da sua atividade fim, sendo certo que tanto o montante da contribuição quanto a atividade fim vêm estampados no ato constitutivo.

As contribuições, assim, não são mais do que os meios para realização do escopo do contrato de sociedade. A sociedade, na qualidade de credora, possui titularidade executiva e pretensão contra o sócio para que este realize sua contribuição ao capital social.

⁴⁹ Código Civil: Art. 1.088; Lei Sociedade Por Ações: Art. 5º.

⁵⁰ FERRI, Giuseppe. *Manuale di diritto commerciale*. atualizado por ANGELICI, Carlo e FERRI, G.B. Torino: UTET, 2007, 12ª Ed., p. 203. Na tradução livre do trecho: “Não existe, portanto, contrato de sociedade se os sócios não contribuírem, tampouco existe aquisição da qualidade de sócios sem contribuição”.

Colacionando o entendimento, o italiano Antonio Brunetti leciona que: “I conferimenti infatti non sono che i mezzi per realizzare tale scopo onde il diritto alla loro esecuzione non compete che alla società e costituisce una pretesa alla società”⁵¹.

No ato constitutivo – bem como nos sucessivos atos societários que aprovelem subscrição de participação societária por parte dos sócios – é assumida pelos sócios uma obrigação de dar ou fazer⁵². A subscrição com promessa de realização da quota em pecúnia ou bens reflete uma obrigação de dar, enquanto a obrigação de fazer se limita à possibilidade, quando admitida pelo tipo societário, de conferência em serviços.

Tanto assim o é que o sócio que deixa de adimplir com sua obrigação assumida no ato constitutivo de concorrendo pecuniariamente, é considerado remisso⁵³, situação que pode ensejar na perda da qualidade de sócio, com respectiva responsabilização pelos danos emergentes da sua mora⁵⁴, além de juros legais à título de ressarcimento do prejuízo incorrido pela sociedade.

Resta, assim, evidenciada a obrigatoriedade da fixação do capital social em uma sociedade, bem como a necessidade da delimitação da contribuição de cada sócio para a formação do capital social. A delimitação da contribuição gera direitos e deveres para o sócio (direito de participar da vida de sociedade, assumindo a qualidade de sócio e dever de realizar a sua quota parte, assumida com a subscrição de capital social realizada). A sociedade, por sua vez, tem deveres e pretensões diante da fixação do capital social (dever de pagamento de dividendos ao sócio, na proporção fixada no capital social, e pretensão de receber o pagamento da contribuição subscrita pelo sócios).

A correta designação do capital é importante e necessária para que este possa atender às funções para as quais se propõe, analisadas no tópico que segue.

⁵¹ Obra citada. BRUNETTI, Antonio, p. 236. Tradução livre: As contribuições, de fato, não são mais do que os meios para realizar tal escopo onde o direito as suas execuções não compete a outrem além da sociedade, e constitui uma pretensão desta.

⁵² Cf. MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, São Paulo: Livraria Freitas Brastos, 1958, vol III, p. 31.

⁵³ Código Civil, Art. 1.058.

⁵⁴ Código Civil, Art. 1.004.

3.5. Capital Social - Funções

O capital possui função precípua na formação da essência econômica da sociedade, com efeito direto tanto nas supracitadas relações internas quanto nas relações externas da sociedade.

Segundo J. X. Carvalho de Mendonça: “...o capital social é o fundo originário e essencial da sociedade, fixado pela vontade dos sócios; é o montante constituído para a base das operações.”⁵⁵

O capital social traduz o montante de base das contribuições dos sócios, alicerce sobre o qual a sociedade irá operar, embora o ordenamento jurídico admita várias formas diversas de financiamento de uma atividade empresarial.

Sobre as funções para as quais se destinam tal alicerce, a doutrina alemã, de Hebert Wiedmann traz a seguinte assertiva:

Para as associações ideais, as energias sociais são empregadas, em primeiro lugar, na consecução dos projetos objetivos políticos, científicos, artísticos ou esportivos, e a administração do patrimônio social é compreendida mais como uma providência de apoio. Quando, ao contrário, uma empresa deve ser explorada com o patrimônio, como é o caso nas sociedades comerciais, a estruturação da esfera patrimonial é deslocada fortemente para o centro da vida da sociedade⁵⁶ (grifo nosso)

Nas relações internas são identificadas as funções (i) de produção e (ii) de organização da sociedade. Por função de produção entende-se a necessidade de munir a sociedade de recursos suficientes para a consecução do objeto social, por meio da exploração da atividade econômica da sociedade, gerando recursos para remunerar o investimento realizado pelos sócios mediante distribuição do lucro – função precípua da formação de sociedades em ambiente capitalista. A função de organização determina a participação de cada sócio face aos

⁵⁵ Obra citada. MENDONÇA, J. X. Carvalho de., p. 29.

⁵⁶ Obra citada. WIEDEMANN, Hebert. In FRANÇA, Erasmo Valadão A. e N., p. 16.

direitos e obrigações da sociedade, regulando seu centro de poder político e o comando nas deliberações sociais, tomadas nos conclaves de sócios⁵⁷. Trata-se do imã em volta do qual gravitam as relações de poder. Será detentor de maior poder na sociedade aquele que mais participação detiver.

A caracterização do centro de poder é de tamanha relevância que o próprio ordenamento jurídico criou regras para regulamentar o exercício deste poder, com a imposição das limitações ao poder de controle⁵⁸.

Vale ressaltar que os aportes iniciais dos sócios devem ser levados à conta do ativo patrimonial da sociedade, formando cifra de retenção e parâmetro para as relações internas e externas do contrato de sociedade.

O parâmetro do capital é importante aos sócios, vez que o regime vigente de apuração das contas patrimoniais é lastreado em comparações realizada entre os ativos e passivos de uma sociedade, sendo certo que esta não poderá beneficiar os sócios com transferência de bens ou distribuição de dividendos em montante que ultrapassar os aportes realizados a título de capital social fixado no estatuto.

Nesse sentido, ensina José Luiz Bulhões Pedreira:

O regime jurídico do capital social baseia-se nessa comparação da quantidade de capital fixada no estatuto com o valor do patrimônio líquido, com observância da norma do parágrafo único do artigo 189 da Lei, que prescreve a imputação do prejuízo do exercício, obrigatoriamente, na seguinte ordem: primeiro aos lucros acumulados, depois às reservas de lucros e por fim à reserva legal. Por força dessa norma, enquanto o patrimônio líquido é ao menos igual ao capital social, este continua a existir íntegro no ativo, já que os prejuízos são imputados em primeiro lugar aos lucros acumulados e às reservas de lucros: somente quando a companhia acumula prejuízos que excedem desses lucros e reservas é que o patrimônio

⁵⁷ Cf. LUCENA, José Waldecy. Obra citada, p. 266.

⁵⁸ Lei das Sociedades por Ações, Art. 117.

liquido se torna inferior ao capital social fixado no estatuto, revelando perda de capital social aplicado no ativo.⁵⁹

Quando analisado em face às relações externas que o capital social exerce, este adquire função precípua de garantia das obrigações da sociedade, servindo como base para análise sobre a capacidade de saldar as dívidas da sociedade. Sua fixação no estatuto social protege os terceiros dos atos dos acionistas, atentatórios às pretensões de crédito contra a sociedade, coibindo a transferência de ativos ao patrimônio particular em prejuízo da efetiva capacidade da sociedade em adimplir com suas obrigações. Daí a terminologia de cifra de retenção; somente se restitui ou distribui aos sócios o excedente ao capital, ou seus frutos, exceção feita aos casos de liquidação da sociedade, ocasião na qual o montante da contribuição dos sócios é devolvido a estes, após a liquidação das obrigações da sociedade.

Nesse sentido, Hebert Wiedemann, prossegue:

Do ordenamento do patrimônio especial resulta, por fim, a quem os credores devem voltar-se, quando eles querem ajuizar e executar dívidas da sociedade, porquanto a possibilidade de excussão (*Zugriffsmöglichkeit*) dos credores é o necessário reverso da titularidade de direito.⁶⁰

Como visto, a fixação do capital social serve de parâmetro para credores e para a avaliação da capacidade econômica de uma sociedade em contratar obrigações com terceiros. Tal situação é refletida na ementa do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em ação que debatia a capacidade financeira de uma sociedade como concessionária de serviços públicos:

Direito Civil. Execução fundada em título judicial. Sentença homologatória de acordo. Pretensão de nulidade sob o argumento de configurar simulação de negócios jurídicos não ocorridos, objetivando fraudar credor. Acolhimento. Evidentes indícios de que

⁵⁹ PEDREIRA, José Luiz Bulhões de. Capitalização e Financiamento da Companhia. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões de. Direito das Companhias, Rio de Janeiro: Forense, 2009. Vol. II, Capítulo II, p. 1344.

⁶⁰ Obra citada. WIEDEMANN In FRANÇA, Erasmo Valadão A. e N., p. 16.

os apelados, que figuram como partes no processo executivo que ora se pretende desconstituir, utilizaram-se do processo para praticar ato simulado, com o fim de impedir à apelante o recebimento do crédito que lhe é devido pela segunda apelada, executada nestes autos. Um dos indícios que evidenciam a alegada colusão é o fato de a pequena sociedade exequente, cujo capital social constituído foi de apenas R\$ 1.000,00 (mil reais), ter celebrado com a executada contrato de prestação de servidos de consultoria técnica na vultosa quantia de R\$ 6.546.780,00, título no qual se fundou esta execução. Outra demonstração patente da simulação perpetrada pelas partes foi o fato de a executada, antes mesmo de ter sido citada nesta execução, ter oferecido espontaneamente como garantia de pagamento justamente os créditos que receberia do Município do Rio de Janeiro, os quais já haviam anteriormente sido oferecidos como garantia de pagamento do empréstimo adquirido com a instituição financeira apelante, frustrando a satisfação do seu crédito. Conforme bem observou o Ministério Público, “o objetivo fraudulento da colusão foi obtido pela decisão de fls. 74, que deferiu a expedição de ofícios aos entes públicos para que depositassem os valores devidos (à executada) em conta judicial, frustrando, deste modo, a garantia do banco credor, ora apelante. Um detalhe curioso não deve ser olvidado: os ofícios encaminhados aos diversos órgãos públicos para que os depósitos fossem feitos judicialmente foram retirados pela advogada da executada (fls. 75/80).” Assim, ante os indícios e evidências da colusão e simulação no processo executivo, impõe-se a reforma da sentença e a declaração de nulidade do título que embasou a presente execução, com a consequente extinção do processo executivo. Provimento do primeiro recurso, prejudicado o segundo, que pugnava pela condenação do primeiro apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios pelo incidente instaurado no processo executivo. (TJRJ, Apelação Cível nº 0242602-39.2008.8.19.0001

(2009.001.55966), Sexta Câmara Cível, Rel. Desembargador Nagib Slaibi, j. 27.04.2011)

A obrigatoriedade de fixação no estatuto/contrato social das sociedades do montante de capital, atrelado aos dispositivos do Código Civil e da Lei das Sociedades por Ações que versam sobre contabilização e apuração de resultados das sociedades, culminado, ainda, com a normativa civil em matéria de adimplemento a obrigações e proteção a fraudes a credor, disponibiliza meios para análise que terceiros exerçam sua análise do risco em realizar negócios com aquela determinada sociedade.

Esclarecida a obrigatoriedade de fixação do capital, e a função para a qual se presta, passamos a avaliar como o regramento societário versa sobre o momento estabelecido para a integralização da subscrição de participação realizada pelos sócios.

3.6. Do momento da realização do quinhão de capital detido pelos sócios

A realização dos esforços de subscrição de capital social, acima tratadas, mediante o adimplemento da obrigação dos sócios para formação do capital social de sociedades empresárias, deverá ocorrer no momento fixado no contrato ou estatuto social, conforme for o caso. Assim, quando se trata de sociedade empresária, é garantida a livre iniciativa dos sócios para fixação de um prazo para integralização da participação subscrita⁶¹.

A possibilidade de realizar o capital subscrito em maneira parcelada, ou ainda, com prazo após a constituição da sociedade e efetivo início das atividades é necessário para permitir que empreendedores de menor poder econômico, que não possuem recursos para imediatamente disponibilizar aportando-os à sociedade, possam igualmente exercer atividades em caráter de sociedade. A legislação, neste âmbito, é protetiva aos pequenos e médios empresários e fomentadora da atividade econômica.

Sobre este particular, José Waldecy Lucena apresenta interessantes comentários:

⁶¹ Código Civil, Art. 977, III, e IV; Lei das Sociedades por Ações, Art. 106, §§, 1º e § 2º

A integralização parcial do capital social facilita, sobremaneira, a constituição de sociedades de pequeno porte, as quais, do contrário, seriam ejetadas para a economia informal.⁶²

Argumento em prol da possibilidade de se proceder com integralização parcial do capital social é o potencial engessamento que se criaria de montante excedente às necessidades iniciais do fluxo de caixa do negócio que se visa explorar com aquela determinada pessoa jurídica. Se assim fosse a determinação legal, ao obrigar o sócio a realizar o montante de sua participação imediatamente, não se daria ao empresário a possibilidade de avaliar seu melhor custo de oportunidade para aplicação de seus recursos, que poderia, inclusive, inviabilizar o investimento. Além disso, caso não admitida a integralização da participação subscrita de forma parcelada, restaria aos sócios como única alternativa proceder com a subscrição inicial em montante reduzido, e proceder com sucessivos atos societários deliberando novas subscrições de capital social quando for conveniente aos sócios, o que importa em custo e não se demonstra eficiente do ponto de vista prático.

Não obstante, diante das previsões do Código Civil e da Lei das Sociedades por Ações quanto à obrigação dos sócios de integralizar sua quota⁶³ no capital social, reforçadas pelo direito dos demais sócios e da sociedade de considerar o sócio que não cumprir com sua obrigação de realização da quota como remisso; bem como pela proteção à figura do ato jurídico fraudulento, os sócios possuem responsabilidade em âmbito civil e penal pela realização do capital social, nos termos de valor e prazo estabelecidos no ato societário respectivo. Destarte, não se justificaria que o regramento societário buscasse tutela ainda complementar, estabelecendo obrigatoriedade de realização do capital em única solução.

O legislador, assim, acertadamente concede liberdade de contratar às partes, para que livremente estabeleçam o cronograma de dispêndios dos aportes que serão realizados, muitas vezes deixados à critério da administração para que realize chamadas de capital.

⁶² Obra Citada. LUCENA, José Waldecy, p. 290.

⁶³ O emprego do radical “quota” é aqui tratada como quota-parte, ou quinhão, e não identificação da divisão de capital social de sociedades limitadas.

A contrário senso, a legislação de países latinos estabelece a obrigatoriedade de integralização imediata do montante de quotas subscrito. Defende tal ponto de vista Nelson Abrão:

Se quanto à natureza das contribuições, a orientação predominante no direito brasileiro é irrepreensível, o mesmo já não sucede no que se refere ao instante em que efetivamente o sócio deve fazer ingressar seu quinhão no patrimônio social. Assim é que, na omissão da lei, deixa-se ao arbítrio dos sócios a escolha da ocasião de carrear a sua quota, resultando em prestações diferidas em relação ao ato da subscrição. Neste particular nosso ordenamento jurídico divorcia-se do grupo latino, o qual integra, que impõe a exigência da integralização imediata da quota subscrita, para filiar-se ao sistema alemão, que possibilita a realização da quota em parcelas.⁶⁴

Em caso de subscrição inicial para realização futura de sociedade empresária limitada, poderá restar alterado o feixe de responsabilidades inerente à participação de cada sócio, à luz do disposto no Código Civil⁶⁵.

Com relação à responsabilidade solidária dos sócios quotistas pela integralização do capital social, ensina Nelson Abrão:

Com efeito, cada sócio deve, como primeira obrigação, no que tange à integralização do capital social, carrear o montante do valor de sua quota e, quando posto em xeque globalmente o patrimônio social (liquidação, falência, execução singular, afetando todo o patrimônio), completar o faltante do capital, sob pena de incorrer na ilimitação de sua responsabilidade patrimonial.⁶⁶

É pacífica a admissão no direito brasileiro da contribuição dos sócios de maneira parcelada, ressalvadas as hipóteses legais de necessidade de integralização imediata do

⁶⁴ ABRÃO, Nelson. Sociedades Limitadas, 9ª Edição rev., atual. conforme o Código Civil de 2002 por Carlos Henrique Abrão. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 79.

⁶⁵ Código Civil, Art. 1.052

⁶⁶ Obra citada. ABRÃO, Nelson, p. 73.

quinhão dos sócios, mesmo que de forma parcial, na forma consignada pela Lei das Sociedades por Ações⁶⁷.

Embora a legislação permita a integralização de forma parcelada, em manifesta proteção aos negócios de menor monta, que se utilizam dos frutos da atividade para realização do capital social subscrito – sem que para tanto seja necessário promover novo aumento de capital, que acarretaria em custo e em perda de eficiência – as regras que estabelecem a responsabilidade dos sócios pela realização do capital social se demonstram satisfatórias para seu propósito, garantindo a efetividade mínima buscada pelo legislador para a tutela de terceiros.

Superada a análise sobre o momento da integralização, ocorre avaliar quais são as formas de integralização admitidas.

3.7. Das formas de integralização admitidas

No que tange à forma de realizar o montante da participação, em se tratando de sociedades empresárias limitadas, vige a normativa disposta no Código Civil sobre a forma de realização do capital em sociedades simples, aplicável subsidiariamente às sociedades empresárias limitadas⁶⁸. Regra análoga é encontrada na Lei das Sociedades por Ações⁶⁹.

Assemelham-se ambos tipos societários das sociedades limitadas e por ações, de certa forma baseada na idêntica responsabilidade civil e penal dos empreendedores – sejam eles quotistas ou acionistas – para com a realização da sua contribuição no capital social das pessoas jurídicas nas quais figuram como sócios.

Atualmente nas sociedades empresárias não são admitidas as contribuições por meio de prestação de serviços, anteriormente denominadas por normativas revogadas quotas de

⁶⁷ Lei das Sociedades por Ações, art. 80.

⁶⁸ Código Civil, Art. 997.

⁶⁹ Lei das Sociedades por Ações, Art. 7º.

“trabalho ou indústria” previstas no antigo Código Comercial e no Decreto 3.708, de 10 de janeiro de 1919, conforme a disposição expressa do parágrafo Código Civil⁷⁰.

A doutrina italiana de Giuseppe Ferri, reporta o tratamento daquele ordenamento com tratamento muito similar ao estabelecido pela legislação brasileira:

Oggetto del conferimento possono essere beni o servizi. La formula è ampia e tale da ricomprendere la prestazione tipica di ogni contratti di scambio e cioè ogni bene o diritto sui bene suscettibili di valutazione economica, come pure la prestazione di una determinata attività o del risultato di essa. Non è necessario che il conferimento sia in denaro, tanto meno è necessario che il conferimento avvenga in unica soluzione: possono essere conferiti crediti o altri beni o l'uso di questi o anche la propria attività lavorativa.⁷¹

Da passagem acima, nota-se que na Itália, como no ordenamento brasileiro, são admitidas as contribuições dos sócios em outras modalidades, que não exclusivamente o aporte em moeda.

Analisando as formas de realização do quinhão de capital social admitidas no ordenamento jurídico brasileiro, Frederico A. M. Simionato ensina:

No caso de não ser feito aporte em dinheiro, poderá ser feita contribuição em bens, dentre os quais: bens corpóreos, incorpóreos, créditos, marcas, patentes, fundos de comércio (aviamento), concessões administrativas.⁷²

Como colacionado, o regramento societário brasileiro claramente admite a contribuição dos sócios ocorrer por meio de: (i) aporte de recursos em moeda corrente, ou ainda (ii) contribuição em bens, suscetíveis de avaliação pecuniária.

⁷⁰ Código Civil, Art. 1.055, § 2º.

⁷¹ Obra citada. FERRI, Giuseppe, p. 203. Tradução livre: Objeto das contribuições podem ser bens ou serviços. A fórmula é ampla e inclui a prestação típica de cada contrato de troca, e portanto cada bem ou direito sobre bem suscetível de avaliação econômica, como inclusive a prestação de uma determinada atividade o do resultado desta. Não é necessário que a contribuição seja em dinheiro, tampouco que seja em prestação única: podem ser conferidos seja em créditos ou outros bem ou direito de uso destes ou ainda a própria atividade de trabalho.

⁷² Obra Citada. SIMIONATO, Tratado de Direito Societário. p. 27

Como qualquer prestação de natureza contratual, o objeto da conferência ao capital deve ser possível, determinado e lícito⁷³.

3.8. Integralização do capital social mediante a conferência de bens

Os aportes em moeda não geram qualquer dúvida quanto à modalidade de sua realização, que se dá mediante a disponibilização do montante em moeda corrente e nacional à sociedade.

No caso de sociedades receptoras de investimento estrangeiro, as integralizações em moeda estrangeira oriundas de remessas financeiras internacionais devem ser convertidas para moeda nacional, por meio da contratação da taxa de câmbio no momento celebração de contratos de câmbio, que determina a apuração da contribuição em moeda corrente e nacional em favor da sociedade.

A contribuição dos sócios poderá, também, e se assim o estatuto ou contrato social permitirem, ser realizada por meio de qualquer espécie de bens, móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, que possam ser objeto de avaliação pecuniária⁷⁴. Tais bens, para sua aceitação como aporte em capital, devem ser livres de ônus, suscetíveis de execução e penhora, além de prestar-se à realização do objeto da sociedade.

Para J. X. Carvalho de Mendonça, toda coisa que possa ser objeto de obrigação pode, igualmente, servir para conferência ao capital social. Basta que tal coisa seja apreciável em dinheiro; ou seja, a coisa deve ser suscetível de avaliação; bem como a coisa deve servir de instrumento para dela se extrair lucro.⁷⁵

Alfredo Lamy Filho, nessa discussão, enumera quais bens podem ser utilizados para integralização de capital de sociedades regidas pelo ordenamento jurídico brasileiro:

⁷³ Cf. BRUNETTI, Antonio. Trattado, obra citada, p. 237-238.

⁷⁴ Vide CARVALHOSA, Modesto, Comentários à Lei das S/A, Ed. Saraiva, vol. 1º, p.38.

⁷⁵ Cf. MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de direito comercial, obra citada. Vol. III, n. 554, pp. 33/34.

Podem formar o capital quaisquer bens, materiais ou imateriais, tais como: (a) coisas móveis ou imóveis, corpóreas ou incorpóreas, objetos de propriedade – inclusive comercial, industrial, literária, científica e artística; direitos reais de usar ou gozar dessas coisas; direitos que tenham por objeto exploração de recursos minerais ou fontes de energia hidráulica; (b) direitos de crédito cujos objetos sejam prestações de dar dinheiro ou outra coisa; títulos de crédito, valores mobiliários e direitos reais de uso e gozo desses valores; (c) participações societárias e usufruto dessas participações; (d) concessões de serviços públicos e licenças administrativas para o exercício de atividades (desde que, de acordo com a legislação própria, sejam transferíveis para a companhia). Não podem formar capital, porque não são bens, o trabalho ou serviço pessoal, e os serviços, no sentido de bens econômicos imateriais.⁷⁶

É lícito, ainda, empregar ao capital social coisa futura ou aleatória⁷⁷, desde que as condições se aperfeiçoem e a coisa se faça presente antes do vencimento para ela possa efetivamente adentrar ao patrimônio da sociedade.

Neste particular, sendo o contrato de sociedade passível da aplicação das regras gerais aplicáveis aos contratos, é admissível que se estabeleça que a integralização seja dada com coisa futura (*emptio rei speratae*). Caso a coisa não vier a ter existência, o contrato se resolve, mas desde sua celebração o contrato é considerado perfeito, com o implemento da condição; ou ainda, fica identificado como negócio aleatório (*emptio spei*), válido como negócio jurídico, e devido o preço ainda, que nada venha a existir, porque neste caso, é objeto da venda a expectativa (*spes*), e não a coisa ou sua transferência.⁷⁸

Se a conferência se der mediante a promessa de entrega de objeto fruto de contrato aleatório, o sócio assume o risco de seu inadimplemento advindo de coisas ou fatos futuros, caso o fruto do contrato aleatório por ventura não venha a existir.

⁷⁶ LAMY FILHO, Alfredo. Capital Social. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões de. Direito das Companhias, Rio de Janeiro: Forense, 2009. Vol I, Título II, Capítulo I, p. 204.

⁷⁷ Os contratos aleatórios são regulados pelo Código Civil, nos artigos 458 a 461:

⁷⁸ Cf. PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2003, vol. III, pp. 175-176.

Já o jurista Nelson Abrão consolida entendimento sobre quais bens podem ser objeto de conferência ao capital social de sociedades de direito brasileiro da seguinte forma:

Harmoniza-se a sintonia do direito pátrio com a sedimentação do direito comparado, segunda a qual a regra geral dos contratos societários é de que a contribuição do sócio para a formação do capital pode ser: em dinheiro, em bens (corpóreos ou incorpóreos) ou mista (ambos os valores). Imprescindível na conferência de imóveis ou mista propriamente dita seja ela precedida da avaliação real da coisa, podendo ainda sinalizar bens imateriais, a exemplo de direitos incorpóreos, como marcas e patentes, de tal conotação que ao sócio compete declinar dentro da razoabilidade e transparência do negócio a importância, uma vez que a Junta Comercial exerce função registratória e não fiscalizadora da matéria.⁷⁹

Um aspecto controvertido entre os doutrinadores é a eventual necessidade do bem objeto da conferência ao capital social guardar direta relevância com as atividades que a sociedade desempenhará. A legislação brasileira não trata da matéria diretamente, exceto pela previsão da hipótese de abuso de poder do controlador quando da conferência de bens que não contribuam com a consecução do objeto social, nos termos do Art. 117 da Lei das Sociedades por Ações. No ordenamento jurídico italiano, a matéria é tratada no *Codice Civile*, que estabelece de maneira clara sua refutação à bens que não guardem relação com o objeto social. Assim dispõe o art 2.247 do *Codice Civile*: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.⁸⁰

Pode-se considerar que a adequação do bem objeto da conferência às atividades da sociedade pode ser direta quando o bem em objeto for, por exemplo, um equipamento necessário para aplicação na indústria explorada pela sociedade – denominados bens de consumo. A adequação pode ser indireta, quando o bem for útil à sociedade, mesmo que não estritamente à atividade operacional – como os denominados bens de produção. Os bens que

⁷⁹ Obra citada. ABRÃO, Nelson. Sociedades Limitadas. p. 78.

⁸⁰ Tradução livre: Código Civil Italiano, Art 2.247: Com o contrato de sociedade duas ou mais pessoas conferem bens ou serviços para o exercício em comum de uma atividade econômica com escopo de dividir os lucros desta.

não contribuírem, com pertinência operacional ou não operacional, para a atividade devem ser considerados inviáveis para conferência ao capital social, mesmo que se forem passíveis de avaliação pecuniária.

Defensor da tese da necessidade de alinhar a finalidade do bem como o objeto da sociedade, José Waldecy Lucena ensina:

Ademais, haverão os bens de prestar-se à realização do objeto da sociedade, porquanto, do contrário, poderão encobrir fraude contra terceiros.⁸¹

A fraude contra terceiros, nesse aspecto, seria perpetuada pela efetivação da transferência de um bem em pagamento à contribuição do sócio que, contudo, não auxiliará a sociedade na consecução de seu objeto. Assim, o pagamento da participação societária de um sócio se daria com coisa 'ficta', em fraude a credores, pois esta não se prestaria a contribuir para o bom andamento da sociedade, privando os terceiros (potenciais credores) da correta percepção do risco em realizar negócios com aquela sociedade, já que a avaliação que possam realizar será balizada sobre o montante do capital social incrementado por aquele bem que não contribui para as atividades da sociedade⁸².

Modesto Carvalhosa corrobora com o entendimento da necessidade de guardar estrita relação entre o bem objeto da conferência e a atividade social, com a seguinte opinião:

Não se pode, com efeito, conceber a conferência de bens que não tenham uma função de produtividade e, portanto, de instrumento de

⁸¹ Obra Citada. LUCENA, José Waldecy. p. 294

⁸² O posicionamento de José Waldecy Lucena quanto a determinação da impossibilidade de conferir bens que não contribuam para o objeto social ocorrer para que não fosse caracterizada fraude a credor parece isolado e, com a devida vênia, pouco criterioso com relação ao instituto em comento. A fraude a credor (art. 158 do Código Civil) ocorre quando se dá o esvaziamento do patrimônio de um devedor em detrimento da sua capacidade de pagamento das obrigações contraídas, e não quando uma sociedade recebe por conferência ao capital social um bem, mesmo que este não contribua diretamente para sua atividade, mesmo porque a sociedade poderá vender este bem, transformando-o em pecúnia, hipótese na qual não haveria qualquer questionamento sobre a capacidade de suportar obrigações perante terceiros. Ainda, ressalte-se que o sócio que confere bem ao capital permanece responsável pelo bem utilizado para conferência. Assim, o terceiro interessado (assim como os demais sócios) teria guarida legislativa para demandar do sócio que realizou a conferência sua responsabilização, sem a necessidade de se recorrer à configuração de fraude contra credores.

realização dos fins empresariais da companhia, enunciadas em seu objeto social.⁸³

No entendimento do autor seria esse, inclusive, o fundamento para a modificação advinda na legislação das Sociedades por Ações, ocorrida em 1997 com a Lei 9.457 de 05 de maio de 1997, que acrescentou a alínea “h” ao parágrafo primeiro do art. 117⁸⁴.

Para Haroldo M. D. Verçosa, o bem conferido ao capital social que não guarda pertinência ao objeto da sociedade deveria ser vendido para sua liquidação em dinheiro, acarretando em potencial perda de valor e redundando em conferência menor do que a promessa realizada com a subscrição de capital⁸⁵.

Nesse particular, a conferência de bem que não tenha relação direta com o objeto social seria uma evidente a quebra do princípio da veracidade do capital social e tornaria nulo o capital correspondente⁸⁶.

A contraposição da doutrina é baseada no argumento de que não apenas bens de produção devam, obrigatoriamente, ser considerados úteis à companhia. Valem-se, ainda, da situação fática de que sociedades utilizam-se destes bens para ofertá-los à garantia de obrigações. Nesse sentido, ensina Alfredo Lamy Filho:

Não há por que impedir a formação do capital social com qualquer bem cujo valor possa ser realizado em dinheiro, mediante troca no mercado, ou ser fonte de rendimentos para a companhia. A existência de abuso de poder do acionista controlador somente pode ser verificada em função das circunstâncias de cada caso, e não da natureza dos bens contribuídos. (...)

A companhia pode também utilizar o bem contribuído para o seu capital social como garantia de obrigações, e a generalidade da norma legal – qualquer bem suscetível de avaliação em dinheiro – não

⁸³ Obra citada. CARVALHOSA, Modesto. p. 38.

⁸⁴ Lei das Sociedades por Ações, Art. 117.

⁸⁵ VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. Volume 3, p. 134.

⁸⁶ Obra citada. CARVALHOSA, Modesto. p. 111.

autoriza excluir os bens que a companhia possa utilizar com essa finalidade.⁸⁷

Aparentemente é mais acertada a posição doutrinária sobre a necessidade do bem se demonstrar produtivo à atividade consignada, vez que, como acima demonstrado, o capital social deve atender às suas funções – dentre as quais a garantia a terceiros credores.

Se fosse acatada a possibilidade do sócio adimplir com a obrigação de integralização do capital social com coisa que não seja útil à vida da sociedade, embora útil do ponto de vista econômico, a contribuição do sócio teria um desvio de finalidade. Por meio de mencionado desvio, estaria o sócio se evadindo da sua obrigação precípua de munir a sociedade de ativo suficiente para a formação de seu fundo social, necessário para a exploração econômica da atividade para a qual a sociedade foi formada.

Outro ponto a se levar em consideração para admissão do bem como apto a ser conferido ao capital social é se estes devem estar livres de quaisquer ônus, dúvidas ou dívidas, e enfim passíveis de penhora.

A posição doutrinária predominante defende a necessidade dos bens estarem completamente livres e desembaraçados para admitir sua conferência ao capital social. Tal posicionamento é ratificado por José Waldecy Lucena:

Tais bens não de estar, como é de hialina intuição, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, portanto excutíveis e penhoráveis, suscetíveis, como expressa a lei societária argentina, de ‘execução forçada’ (*art. 39 – En las sociedades de responsabilidad limitada y por acciones, El aporte debe ser de bienes determinados, susceptibles de ejecución forzada*).⁸⁸

Posicionamento contrário, defendendo a possibilidade de conferência de bens ao capital social mesmo que tais bens possuam com restrições, desde que o valor objeto da

⁸⁷ Obra citada. LAMY FILHO, Alfredo. Vol I, Título II, Capítulo I, p. 205

⁸⁸ Obra citada. LUCENA, José Waldecy. pp. 293/294

conferência seja o valor excedente aquele valor dado em garantia, é defendido por Alfredo Lamy Filho:

Alguns autores afirmam que somente os bens penhoráveis podem formar o capital social porque são os únicos que garantiriam os credores. A proposição é improcedente, porque a garantia do capital social não consiste em assegurar aos credores bens penhoráveis, mas em limitar a transferência de bens para os patrimônios dos acionistas e criar margem de segurança contra a insolvência. Para comprovar que não se justifica o requisito da penhorabilidade, basta considerar que a companhia cujo capital é formado por dinheiro pode, no dia seguinte ao da constituição, aplicar esse dinheiro na aquisição de bens que, embora impenhoráveis, são necessários ou úteis à realização do objeto social, como é o caso, por exemplo, da empresa que tem por objeto explorar concessão de serviço público e paga preço para adquirir a concessão.⁸⁹

Tudo indica que não seja essa a melhor inteligência da norma, uma vez que a utilização dos recursos disponíveis da sociedade, disponibilidade esta formada pela contribuição em dinheiro realizada pelos aportes de capital social realizados pelos sócios, seria de responsabilidade dos órgãos de administração, seguindo as normas internas da sociedade quanto a orientações dos sócios ou do Conselho de Administração, se houver, de toda a sorte sujeitos ao controle interno dos acionistas e externo dos credores.

A aplicação de recursos próprios de uma companhia em sua atividade, qualquer seja ela, não guarda relação com a entrega, a título de conferência ao capital social, de um bem objeto de constrição em favor de terceiro. A situação é sensível, principalmente se tratar-se de direito real em favor de terceiro, que dará a este a preferência para guarida ao seu crédito, ensejando, possivelmente, na necessidade de alienação daquele determinado bem para saldar a obrigação por ele garantida. Nessa hipótese, a alienação do bem para saldar a dívida ensejaria na perda, pela sociedade, de sua efetiva titularidade (mesmo que fosse sobre a quota parte não

⁸⁹ Obra Citada. LAMY FILHO, Alfredo. Vol I, Título II, Capítulo I, p. 204

objeto da constrição), fazendo com que o capital social seja danificado, e o sócio novamente chamado à recompor sua contribuição em favor da sociedade.

A fim de evitar tal transtorno, que pode acarretar na falta de atendimento ao princípio da veracidade do capital social, deve prevalecer o entendimento doutrinário da necessidade do bem que será utilizado para conferência ao capital social de uma sociedade estar livre de ônus, dívidas ou dúvidas. Aos bens a serem utilizados como forma de pagamento do quinhão de capital subscrito pelos sócios deve ser atribuído um valor, respeitadas as regras societárias incidentes na operação.

3.9. Avaliação dos bens e formalidades societárias para a admissão da conferência *in natura*

Para atender a destinação que se propõe de conferência ao capital social, em particular quanto ao requisito da necessidade de serem bens suscetíveis de avaliação pecuniária, os bens entregues à sociedade como forma de contribuição dos sócios devem passar por avaliação prévia, que determinará o seu valor econômico como base para integrar o capital social da sociedade.

Segundo Nelson Abrão:

A percepção que se consolida é no sentido de mensurar avaliação da coisa de modo rápido e que exprima um valor real, a ponto de traduzir condição de implementação do negócio societário, sem que sobressaia forte oscilação ou mudança de sua finalidade, sob pena de não ser viável à estabilidade do próprio ente empresarial.⁹⁰

Tratando-se de bens em espécie, a conferência ocorre de maneira íntegra e imediata. Não seriam admitidas, pois, conferências parciais. Na lição dos argentinos Felipe de Solá Cañizares e Enrique Aztiria sobre as sociedades limitadas regidas pelo ordenamento jurídico daquele país, defendendo que a conferência de um bem deve ocorrer em única solução:

⁹⁰ Obra citada. ABRÃO, Nelson. Sociedades Limitadas. p. 84.

(...) esta é a única solução lógica e adequada. É lógica por ser difícil, na maioria dos casos a integralização parcial de certos bens, por exemplo um imóvel, um fundo de comércio. Teoricamente pode conceber-se que se integralize uma percentagem do imóvel, porém de fato não é coisa razoável. É adequada, porque nestes tipos de sociedades o capital social é a única garantia dos credores.⁹¹

Igual entendimento seria pertinente e, portanto, aplicável às sociedades por ações, vez que poderia se tornar inviável a divisão de bens indivisíveis para parcelamento das contribuições a que se irão prestar.

Neste sentido e retomando o ponto supra tratado sobre a inviabilidade de se admitir bens objeto de constrição em favor de terceiros para composição do capital social, diante da necessidade de se conferir o bem integralmente, em uma única solução (mesmo que se trate de um quinhão do bem ao qual o sócio faz jus), não seria adequado admitir que um bem dado em garantia a terceiro pudesse ser, no montante excedente aquele dado em garantia ao terceiro, conferido ao capital de uma sociedade.

Para melhor elucidação das regras atinentes a avaliação dos bens, é oportuno separar o regramento aplicável a cada tipo societário.

3.9.1. Sociedade empresária limitada - avaliação de bens e formação do conclave de sócios quotistas

As sociedades empresárias limitadas dispensam grandes formalismos para as avaliações dos bens objeto de conferência ao capital social, relegando à concordância dos sócios a decisão sobre o valor que será admitido como válido para utilização em pagamento às subscrições realizadas pelos sócios, como latente nos artigos do Código Civil aplicáveis à matéria⁹².

⁹¹ CAÑIZARES, Felipe de Solá; AZTIRIA, Enrique. Tratado de sociedades de responsabilidad limitada en derecho argentino y comparado. Buenos Aires, 1950 e 1954, p. 394, *apud* ABRÃO, Nelson. Obra citada, p. 82

⁹² Código Civil, Arts. 1.005 e 1.055, § 1º.

Nota-se que o legislador não estabeleceu, no tocante às sociedades limitadas, formalidades e métricas da avaliação dos bens a serem conferidos ao capital social pelos sócios quotistas. Tal situação ocorre provavelmente por tratar-se de sociedade originalmente de pessoas, muito embora atualmente esta se prove uma estratégica forma jurídica que abriga sociedades de todos os portes - inclusive merecendo atenção normativa para criação de regime jurídico para as sociedades de grande porte⁹³.

Aventou a doutrina a eventual pertinência do estabelecimento de obrigatoriedade de avaliação realizada por perito técnico, a ser nomeado se necessário por juízo arbitral, invocando inclusive a alienígena normativa argentina aplicável ao tema⁹⁴. De qualquer sorte, atualmente persistem as normas vigentes que consignam à liberdade das partes o livre arbítrio na valoração do bem objeto da conferência ao capital social.

Caso ocorra superavaliação desses bens, aprovada pelo conclave dos sócios, o prejuízo restará aos credores, mantida claramente a responsabilidade dos sócios pela irregularidade do ato jurídico realizado.

A conferência de bens ao capital social se dá pela entrega à sociedade dos bens, mediante a formalização de contratos aptos a transferir a titularidade destes, permanecendo o sócio que efetuou a conferência com responsabilidade idêntica a de um vendedor.

Corroborar com este entendimento Haroldo M. D. Verçosa:

O legislador atribui aos subscritores acionistas que contribuírem com bens para formação o capital social uma responsabilidade idêntica a do vendedor, ou seja, vícios redibitórios, evicção, tradição, etc. (NCC 441-447, 492 e outros).⁹⁵

⁹³ As sociedades de grande porte são aquelas constituídas sob qualquer forma societária (sociedades empresárias limitadas ou sociedades por ações, tratadas no Art. 3º da Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007, definidas como a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercício social anterior, ativo total superior a R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

⁹⁴ Obra citada. ABRÃO, Nelson, pp. 85/86

⁹⁵ Obra citada. VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc, p. 139.

A responsabilidade dos sócios pelo valor atribuído aos bens está consubstanciada no Código Civil⁹⁶. Caberá aos sócios quotistas responsabilizar-se pela exata estimação do bem, vez que todos os sócios respondem pela sua aceitação como forma de aporte ao capital social da sociedade integrante da contribuição de um dos sócios quotistas.

Eventuais credores ou terceiros que se sentirem lesados poderão impugnar o valor atribuído ao bem a ser conferido ao capital social, porém somente poderão fazê-lo por meio de ação judicial que conteste a validade do ato jurídico aperfeiçoado. Não há formas previstas na legislação para impugnação preventiva da avaliação.

Corroborando com tal entendimento Nelson Abrão:

Prescreve a responsabilidade solidária de todos os sócios por sua exata estimação, não prevendo avaliação por meio judicial, no que andou acertado, pois tal modalidade, por sua própria natureza, não tem caráter preventivo, devendo operar apenas quando terceiros alegarem superestimação de bens, em caso de insolvência da sociedade.⁹⁷

Egberto Lacerda Teixeira, já em 1960, preconizava seus ensinamentos na mesma base:

Entende nossa melhor doutrina que, nas sociedades por quotas, a avaliação prévia por perito não é necessária. Prevalecerá, para todos os efeitos, os valores mutuamente aceitos e outorgados pelos sócios no instrumento de constituição da sociedade.⁹⁸

A conferência ocorre mediante a lavratura de ato societário que delibere o consenso dos sócios sobre o valor do bem. Para tanto, deve ser convocada (e devidamente instalada) uma reunião de sócios, atendendo às formalidades para sua realização, e uma vez apresentado o projeto de conferência do bem ao capital social e seu respectivo valor, é aberta aos sócios a possibilidade de manifestação sobre a aceitação do valor proposto pelo subscritor.

⁹⁶ Código Civil, Art. 1.055, § 1º.

⁹⁷ Obra citada. ABRÃO, Nelson, p. 87

⁹⁸ LACERDA, Egberto Teixeira. Das Sociedades Por Quotas de Responsabilidade Limitada, São Paulo: Max Limonard, 1956, n. 37, p. 80.

Para validade da reunião deverá a reunião ser convocada mediante publicação dos avisos por três vezes em Diário Oficial e jornal de grande circulação⁹⁹, ou ainda mediante a convocação por carta, se assim permitir o contrato social. A instalação da reunião requer a presença de detentores de 75% do capital social¹⁰⁰, e a votação da matéria é sujeita ao quorum de maioria dos presentes¹⁰¹. Não é concedido ao subscritor o direito ao voto na matéria apreciada¹⁰².

O voto dissidente não confere direito de recesso ao sócio, e assim restará o indignado responsável juntamente com aquele que efetuou a conferência do bem pelo valor aprovado no conclave dos sócios.

Para atingir a sua plena eficácia jurídica, todos os atos societários devem ser levados à registro perante a Junta Comercial competente, sendo certo que os atos levados à registro nos 30 dias subseqüentes à realização da reunião de sócios terão seus efeitos desde a data da sua assinatura, ao passo que os atos levados a registro em prazo superior somente produzirão os efeitos perante terceiros após o seu efetivo registro no órgão registrador, nos termos dos dispositivos do Código Civil aplicáveis à matéria¹⁰³.

Uma vez analisadas as regras atinentes às sociedades empresárias limitadas, a análise sucessiva enfocará o regramento específico do tema aplicável às sociedades por ações.

3.9.2 Sociedades por Ações - avaliação de bens e conclave de acionistas

O regramento aplicável às sociedades por ações, determina que deliberar sobre as avaliações dos bens que serão utilizados como conferência ao capital social é de atribuição privativa da assembléia geral extraordinária¹⁰⁴, normativa aplicável mesmo na hipótese em

⁹⁹ Código Civil, Arts. 1.152. §§ 1º e 3º; 1.072, § 2º.

¹⁰⁰ Código Civil, Art. 1.074.

¹⁰¹ Código Civil, Art. 1.076, III.

¹⁰² Código Civil, Art. 1.074, § 2º.

¹⁰³ Código Civil, Art. 1.151., §§ 1º, 2º.

¹⁰⁴ Lei das Sociedades por Ações, Art. 122, VI. (Tal regra é oriunda da alteração na Lei das Sociedades por Ações, advinda com a Lei nº 10.303 de 31 de Outubro de 2001)

que o aumento de capital é deliberado pelo conselho de administração dentro do limite do capital autorizado¹⁰⁵.

A apuração do valor do ativo a ser utilizado como forma de conferência ao capital social deve ser lastrada em laudo pericial técnico específico, nos termos da Lei das Sociedades por Ações¹⁰⁶. Complementando a disposição legal, a mesma lei dispõe que a subscrição de ações¹⁰⁷ para realização em bens será sempre procedida da assembléia geral será lavrada ata, que será apta a transferir os bens para a companhia¹⁰⁸.

Quando se trata da constituição de uma sociedade por ações, a assembléia geral de constituição deverá ser antecedida de assembléia de subscritores, realizada pelos fundadores após devida publicação dos avisos de convocação¹⁰⁹. O quórum para instalação desta assembléia é de maioria do capital social, e em segunda convocação com qualquer número, nos termos do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações.

Na hipótese de se tratar de uma companhia já devidamente constituída, a assembléia geral na prática é convocada pelos órgãos de administração após a contratação dos peritos pela diretoria da companhia, embora a contratação deva ser aprovada igualmente em assembléia, podendo acarretar na necessidade de realização de duas assembléias distintas.

Na ocasião do conclave, cuja validade de instalação deve seguir o disposto no artigo 135 da Lei das Sociedades por Ações¹¹⁰ que determina a presença de 2/3 do capital social para instalação em primeira convocação e em segunda convocação com qualquer número, será tomada a deliberação sobre o aumento de capital social, apresentando-se a indicação dos peritos que efetuarão a avaliação, e posteriormente do laudo de avaliação elaborado.

A legislação visa tutelar e garantir a efetividade do capital social, conferindo máximo de publicidade a todos os atos realizados, por meio do estabelecimento da necessidade de registro dos atos perante a junta comercial, e respectivas publicações dos avisos de

¹⁰⁵ Cf. LAMY FILHO, Alfredo. *Obra Citada*, p. 206.

¹⁰⁶ Lei das Sociedades por Ações, Art. 8º.

¹⁰⁷ Lei das Sociedades por Ações, Arts. 170 e 98, §§ 2º e 3º.

¹⁰⁸ Lei das Sociedades por Ações, Art. 98, §§ 1º, 2º, 3º.

¹⁰⁹ A publicação deverá ocorrer em Diário Oficial e Jornal de Grande Circulação, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, Art. 124.

¹¹⁰ Lei das Sociedades por Ações, Art. 135.

convocação e das atas lavradas versando sobre a tomada de decisões em assembléia geral, devidamente convocada para tal finalidade.

Nesse sentido, ensina Haroldo M. D. Verçosa:

A fim de que seja atendido o princípio da veracidade do capital social, é necessária a avaliação dos bens que forem utilizados no pagamento de ações subscritas na constituição ou nos aumentos de capital. Esta medida protege os demais acionistas (que contribuíram com dinheiro) e os credores da sociedade, estes diante da *riqueza ilusória* representada por um capital subscrito e não pago.

Trata-se de evitar o chamado capital aguado (*water socck*), formado por ações que não têm lastro, ou seja, os bens que foram utilizados para seu pagamento não existem, ou seu valor é efetivamente inferior ao declarado no balanço, com evidente prejuízo para os demais acionistas, para os terceiros que têm no capital da sociedade uma referência de garantia e para o mercado de capitais em geral, quando se trata de companhia aberta.¹¹¹

Ainda, visando garantir a idoneidade do laudo, a legislação estabelece a responsabilidade dos subscritores do laudo com sua fidelidade em relação ao valor do bem avaliado¹¹², inclusive determinando a presença dos avaliadores na assembléia geral¹¹³. O laudo deve ser elaborado de forma fundamentada, com apresentação dos documentos que o embasa, e com clara indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados.

Os critérios de avaliação a serem adotados devem seguir parâmetros utilizados comumente pelo mercado, podendo variar segundo a natureza do bem e sua função no patrimônio da companhia. Alfredo Lamy Filho enumera sobre quais são estes parâmetros:

¹¹¹ Obra citada. VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. p. 136.

¹¹² Lei das Sociedades por Ações, Art. 8º, § 6º.

¹¹³ Lei das Sociedades por Ações, Art. 8º, § 1º.

(a) de troca (a quantidade de valor financeiro recebido em caso de venda ou permuta com terceiros); (b) de renda (o valor presente, ou descontado, do fluxo de renda financeira que o bem proporcionará, ou da sua contribuição para a renda criada pela empresa); ou (c) de realização (o valor financeiro a ser recebido na extinção de um direito de crédito ou na liquidação de um direito de participação)¹¹⁴

A responsabilidade dos avaliadores e dos subscritores reflete na esfera cível e penal¹¹⁵. A responsabilidade penal é configurada pelo crime contra a economia popular¹¹⁶ regidos pela Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, bem como pela falsa declaração nos documentos que compõe a sociedade (Art. 177 do Código Penal)¹¹⁷. Nota-se a gravidade da responsabilidade atribuída aos peritos e subscritores, que envolve culpa *lato sensu*, envolvendo as modalidades de negligência, imprudência e imperícia dos avaliadores e dos subscritores.

Por outro lado, os eventuais danos não se apuram no momento da conferência, mas sim quando o valor do bem for colocado em teste. Outrora tal teste somente se daria com a eventual alienação do bem, ou com alguma avaliação realizada para fim específico. Pelas mudanças advindas com a Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, ao realizar o teste de recuperabilidade, ou *impairment*, eventuais discrepâncias entre o valor atribuído e o efetivo valor de mercado do bem serão mais evidentes, conferindo aos demais acionistas e terceiros interessados com maior brevidade a possibilidade de agir contra a deliberação aprovada pela assembléia, revelando a efetividade da norma que traz maior transparência às relações do mercado.

¹¹⁴ Obra citada. LAMY FILHO, Alfredo. p. 206

¹¹⁵ Lei das Sociedades por Ações, Art. 8º, § 6º.

¹¹⁶ Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, Art. 3º. “São também crimes desta natureza: (...) VII - dar indicações ou fazer afirmações falsas em prospectos ou anúncios, para fim de substituição, compra ou venda de títulos, ações ou quotas;”

¹¹⁷ Código Penal Art. 177 – Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou à assembléia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular.

Igualmente como aplicável às sociedades limitadas, não poderá votar o acionista subscritor que oferece o bem como forma de integralização de seu quinhão no capital social da companhia, por evidente conflito de interesses¹¹⁸.

Complementa tal dispositivo a regra da responsabilidade do acionista pelos danos causados pelo exercício abusivo do seu direito de voto, mesmo na hipótese que seu voto não haja prevalecido. As deliberações tomadas ao arropio da lei com participação de acionista com deflagrado conflito de interesses são passíveis de anulação, e nesta hipótese o acionista será responsável, na esfera cível, pelo ressarcimento dos danos dos danos, inclusive devendo transferir à companhia todos os benefícios que tiver auferido pela operação realizada.

Uma vez aprovado em assembléia geral o valor do bem a ser conferido em capital, e com a respectiva aceitação do subscritor ao valor atribuído, os bens são transferidos para o patrimônio da companhia, e a competência pela devida anotação da transferência é da diretoria¹¹⁹.

Em caso de divergência sobre o valor do bem, abrem-se as possíveis alternativas:

- (a) se da avaliação resultar valor inferior ao valor atribuído pelo subscritor, este terá a liberdade de optar por não aceitar o valor do laudo de avaliação, ficando nesta hipótese prejudicada a constituição da companhia¹²⁰, ou seu projeto de aumento do capital social.
- (b) se a companhia não aprovar o laudo de avaliação elaborado pelo perito nomeado, igualmente será refutado o projeto de constituição da sociedade, ou aumento do capital social.

Na proposta de subscrição de ações, que serão realizadas mediante conferência ao capital de bens, o subscritor indica valor de referência que atribui aos bens em objeto. Mesmo no caso do laudo de avaliação apurar valor superior ao valor atribuído pelo detentor daquele bem, o valor a ser considerado será aquele atribuído pelo subscritor. Assim, ou o subscritor aceita conferir ao capital o bem pelo valor por ele atribuído, com perda pessoal visto que o laudo elaborado por técnico especializado avaliou o bem por valor superior, ou rejeita a

¹¹⁸ Lei das Sociedades por Ações, Art. 115.

¹¹⁹ Lei das Sociedades por Ações, Art. 115, §§ 2º e 3º.

¹²⁰ Lei das Sociedades por Ações, Art. 8º, § 3º

proposta, prejudicando o projeto de constituição da sociedade ou do aumento de sua participação no capital social da sociedade.

Feitas as considerações sobre as formalidades necessárias para a tomada da deliberação de admissão da conferência ao capital social de bens, cumpre avaliar quais são os documentos hábeis a formalizar tal transferência.

3.10. Transferência do ativo conferido ao capital para a sociedade

Uma vez definido, mediante as regras supra identificadas, o valor atribuído ao ativo a ser utilizado como conferência pelo sócio, em pagamento das suas quotas ou ações subscritas, e após obtida a devida aprovação societária para sua efetiva entrega à sociedade, cumpre avaliar qual seria o documento apto a efetivamente proceder com a transferência do bem, do patrimônio do sócio para o patrimônio da sociedade.

No silêncio de pactos expressos em contrário, os bens empregados para integralização ao capital social transferem-se à sociedade a título de propriedade, nos termos do Art. 9º da Lei das Sociedades por Ações¹²¹. Tal regramento pode ser considerado como regra geral de direito societário e, assim, aplicável igualmente à situações análogas que envolvam sociedades empresárias limitadas.

A conferência poderá ocorrer à título de alienação com a respectiva transferência do domínio, mediante cessão de usufruto, ou ainda mediante a cessão de uso. Responderá o sócio que conferir com o bem pela sua evicção de direito¹²².

Neste particular, a legislação brasileira equipara o tratamento dedicado ao bem utilizado em conferência ao capital social a um bem objeto de uma compra e venda, sendo certo que a inviabilização do negócio, por qualquer vício do bem, poderá ensejar na caracterização da situação de sócio remisso.

¹²¹ Lei das Sociedades por Ações, Art. 9º

¹²² Código Civil, Art. 1.005

No que tange a concessão de usufruto, e de direito de uso, a lei não especificou tratamento diferenciado para sua avaliação. A matéria é relegada à generalidade da norma aplicável quanto às formalidades para sua avaliação, conforme o tipo societário adotado pela sociedade¹²³. Na cessão do usufruto, a sociedade passa a valer-se da qualidade de usufrutuária; podendo explorar o bem, mantendo a obrigação de conservá-lo e de não alterar sua substância. Nenhum direito de propriedade é transferido à sociedade, e o conferente conserva a qualidade de nu-proprietário, sendo certo que e a sociedade não poderá dispor do bem.¹²⁴

Como supra mencionado, a entrega do bem em pagamento à promessa tem o condão contratual de adimplemento da obrigação contratada.

Procede-se, assim, à extração do bem do patrimônio pessoal do devedor-sócio, e sua passagem à credora-sociedade, como forma de liberação da sua obrigação contraída nos termos do contrato de sociedade por ele firmado¹²⁵.

O documento hábil a formalizar esta passagem é o próprio ato societário que formaliza a admissão, pela sociedade, da integralização *in natura*. Tal regra é claramente disposta na Lei das Sociedades por Ações¹²⁶. Na ausência de regramento específico na lei que regula as sociedades empresárias limitadas, entende-se que seriam, por analogia, aplicáveis as mesmas disposições.

Sendo o ato societário um instrumento particular levado a registro perante o órgão público competente, reveste-se de forma pública. Constando claramente a descrição do bem objeto da integralização, este documento é apto a transferir propriedade, sem a necessidade de realização de escritura pública. Esta é a posição da doutrina¹²⁷ e da jurisprudência¹²⁸, acatada inclusive pelos órgãos registradores.

¹²³ Vide LUCENA, José Waldecy. Obra citada, p. 296

¹²⁴ Cf. JEANTIN, Michel. Droit des Sociétés, Paris: Montchrestien, 3ª Ed., 1994, p. 12

¹²⁵ Código Civil, Art. 1.267.

¹²⁶ Lei das Sociedades por Ações, Art. 98, §§ 2º e 3º.

¹²⁷ Cf. LUCENA, José Waldecy. Obra citada, pp. 297/298.

¹²⁸ Resp nº 32.525-4-BA, rel Min. Eduardo Ribeiro, 3ª T., um., DJU-I 18.04.1994, p. 8.491. Ementa: “A aplicação subsidiária das normas da lei de sociedades por Ações não envolve as pertinentes ao título constitutivo, em vista do disposto no art. 2º, do Decreto nº 3.708/19. Necessidade de escritura pública para incorporação de imóvel, visando a formação do capital, se excede aquele o limite legal”.

Neste sentido, tratando-se de bens imóveis a serem conferidos ao capital social, dispõe a Lei dos Registros Públicos que serão levadas a registro no Registro de Imóveis, os atos de a transferência, de imóvel a sociedade, quando integrar quota social¹²⁹.

Sobre o tema, o debate produzido por José Waldecy Lucena analisando as passagens da normativa que vieram a culminar com a pacificação legislativa da matéria, conclui que:

Em suma, tal como ocorria com a anterior sociedade por quotas, pode a nova sociedade limitada hodiernamente constituir-se via contrato social, lavrado em instrumento particular, mesmo que seu capital social seja integralizado mediante a conferência de bens imóveis, seja a título de domínio, seja via instituição de usufruto ou de uso, documento que será dado a arquivamento na Junta Comercial e que, então, expedirá a certidão do ato, com a qualificação de título hábil ao respectivo registro imobiliário.¹³⁰

Superados os vacilos temporários do legislador e da jurisprudência, resta pacificada a matéria, inclusive refletida na Lei 8.934 de 18 de novembro de 1994, sobre a impossibilidade de arquivamento de contratos sociais ou suas alterações em que haja incorporação de imóveis à sociedade, por instrumento particular, quando do instrumento não constar a completa descrição e identificação do imóvel, sua área, dados relativos à sua titulação, bem como o número da matrícula no registro imobiliário e a outorga uxória ou marital, quando necessária¹³¹.

No tocante a outras modalidades de bens, cumpre avaliar a pertinência de realização de registro para formalizar a transferência.

¹²⁹ Lei de Registros Públicos, Art. 167, I, 32.

¹³⁰ Obra citada. LUCENA, José Waldecy, p. 298

¹³¹ Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, Art. 35, VIII, “a” e “b”.

Tratando-se de títulos de crédito, em regra¹³² a transferência¹³³ reflete uma cessão de direitos, e não exige particular formalidades, em face do caráter de cartularidade do título, que permite sua ampla circulação¹³⁴.

Conceitua Caio Mário que cessão de créditos é um negócio jurídico “em virtude do qual o credor transfere a outrem a sua qualidade creditícia contra o devedor, recebendo o cessionário o direito respectivo, com todos os acessórios e todas as garantias.”¹³⁵ Considerando que se trata de um negócio jurídico, é necessária a análise sob o prisma dos requisitos para a cessão – se envolvem agente capaz, objeto lícito, possível e determinável, e forma não defesa em lei.

Como a cessão em voga seria celebrada entre sócio e sociedade da qual faz parte, mediante a celebração de contrato de sociedade, estariam, em primeira análise, sempre presentes os requisitos, exceto pelo objeto lícito, que deve-se verificar em cada caso.

Assim, passará a sociedade cessionária de crédito a gozar dos direitos de obtê-lo do devedor original, permanecendo o cedente - sócio que se utilizou do crédito como aporte de capital social – responsável pelo adimplemento deste. O devedor da obrigação deve ser inequivocamente notificado da cessão ocorrida, para validade da cessão¹³⁶.

Negócios similares à cessão de créditos, como a cessão de direitos – inclusive de direitos de uso – refletiriam a cessão de posição contratual, negócio jurídico que requer, igualmente, a análise sobre a presença dos requisitos de validade, e o pleno atendimento aos princípios contratuais.

No que tange à possibilidade de conferência ao capital social de um bem móvel, tal qual um maquinário ou equipamentos, a mera indicação no contrato ou estatuto social é

¹³² Não contemplados na análise modalidades específicas de títulos de créditos que não seguem a regra da ampla circulação e que não possuem cartularidade.

¹³³ A análise não abrange o endosso de títulos, que reflete operação com efeitos distintos ao da transferência.

¹³⁴ Código Civil: Art. 904.

¹³⁵ Obra citada. PEREIRA, Caio Mário da Silva. p. 345.

¹³⁶ Código Civil, art. 290.

documento hábil à efetiva transferência de titularidade, acompanhada da emissão dos respectivos documentos fiscais, vez que não lhe são impostas obrigações de registro¹³⁷.

Quando se tratar de um automóvel, a cessão deve ser levada à registro perante o órgão competente, qual seja o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), para que a transferência de titularidade seja devidamente comunicada e estampada nos documentos do veículo.

Nota-se, com destaque, a admissão da possibilidade de conferência por parte de sócios de ativos intangíveis ao capital social como forma de realização da sua contribuição ao capital social.

Para trata-se de matéria específica, e objetivando elucidar e debater a matéria, é necessário proceder-se com a correta definição de ativos intangíveis e de bens de propriedade intelectual.

¹³⁷ Exceto pelas situações em que a lei impuser formalidades para a transferência, como, por exemplo, bens de venda controlada e armas.

4. ATIVOS INTANGÍVEIS – CONCEITUAÇÃO, CONTABILIZAÇÃO E ADMISSÃO COMO FORMA DE CONTRIBUIÇÃO AO CAPITAL SOCIAL

4.1. Conceito

Para desenvolver a adequada análise do conceito de ativos intangíveis, mister é conhecer as definições de capital humano e intelectual, bem como a subdivisão entre ativos intangíveis e bens de propriedade intelectual e industrial.

A reunião dos denominados bens de propriedade industrial, e dos demais ativos intangíveis, forma o capital intelectual de uma sociedade, conceituado como o complexo de conhecimentos que beneficiam determinada sociedade, ou ainda a combinação de bens de propriedade intelectual que, em um sistema harmônico, compõe toda a funcionalidade de determinada sociedade, permitindo seu funcionamento¹³⁸.

O reconhecimento da contribuição desta modalidade de ativos é refletida nas lições de Chang Chuan Teh, Eduardo Kazuo Kayo e Herbert Kimura:

Assim, as inovações, tanto aquelas que resultam em patentes quanto em marcas, correspondem a uma categoria importante dos ativos intangíveis que podem ajudar na sustentação e viabilização econômica das empresas.¹³⁹

O conhecimento dá base para criação de valor. Tal afirmação é irreparável, vez que o bom êxito na utilização de conhecimento aplicado às atividades empresariais contribui para o desenvolvimento da sociedade e de sua atividade, fomentando geração de valor e a circulação de riquezas, fomentando, em linha de máxima, o progresso da sociedade como um todo. A aplicação do conhecimento em uma determinada atividade empresarial é a base para a

¹³⁸ Cf. CARRIER, Michael A. Cabining Intellectual Property through a Property Paradigm. Duke Law Journal, Vol. 54, No. 1, Out, 2004, pp. 4/5. Disponível em <www.jstor.org/stable/40040481>. Consultado em 20.06.2011

¹³⁹ Obra citada. TEH, Chang Chuan, KAYO, Eduardo Kazuo, KIMURA, Herbert. p. 89.

formação de seu capital intelectual, definição que inclui capital humano, capital estrutural, bens intangíveis e propriedade intelectual¹⁴⁰.

O capital humano de uma sociedade é a reunião da experiência, habilidades e educação que um determinado grupo de colaboradores da sociedade aplica, internamente, no fomento da sua atividade.

Por sua vez, o capital estrutural, que inclui ativos intangíveis tais como processos organizacionais e a organização da estrutura por si só, é a infra-estrutura que sustenta o capital humano, impulsionando sua criação e desenvolvimento.

Já os ativos intangíveis podem ser definidos como manifestações de conhecimento codificadas de forma que permita serem individualizadas e apropriadas. Em uma conceituação geral, podem ser: (i) oriundos de contratos ou definidos por lei – tais como marcas, patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais, cultivares, bem como licenças e direitos autorais; (ii) oriundos de conhecimento identificável: tais quais sistemas de informação, redes, estruturas administrativas e de processo, *know-how*, segredos de negócio; (iii) oriundos de uma universalidade (*goodwill*) e/ou de conhecimentos não identificáveis: muitas vezes são estes os principais investimentos intangíveis dentro de organizações, refletidos por especializações de gestão, posição geográfica, posição de mercado.

O jurista brasileiro Oscar Barreto Filho apresenta seu conceito sobre os bens incorpóreos, com a seguinte lição: “...bens incorpóreos são produto da ordem jurídica, não tem existência material, mas o direito os reconhece como objetos necessários às relações jurídicas.”¹⁴¹

Todos os bens denominados imateriais são oriundos de uma ficção jurídica¹⁴², ou seja, a lei confere tutela para determinadas criações do intelecto. Tal proteção é dada, na forma de

¹⁴⁰ Cf. MARD, Michel J.; HYDEN, Steven; RIGBY JR., James S. Intellectual Property Valuation, Los Angeles, CA, USA., 20.04.2000. p. 3. Disponível em www.fvginternational.com. Acessado em 25.07.2011.

¹⁴¹ BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento comercial, São Paulo: Saraiva, 1998, 2ª Ed., p. 37.

¹⁴² Obra citada. CARRIER, Michael A. Cabining Intellectual Property through a Property Paradigm. p. 4.

propriedade industrial, às marcas, patentes de invenção, modelos de utilidade e desenhos industriais¹⁴³. Tratam-se de bens móveis, por aceção e conceituação legal¹⁴⁴.

O conceito de ativo intangível, extraído por analogia da disciplina jurídica da tutela da concorrência trazida por Tullio Ascarelli, pode ser conceituado como uma antecipação razoável de receita futura:

*La disciplina giuridica della concorrenza è, per dir cosí, sempre proiettata sullo svolgimento di una futura attività del soggetto; non atiene ad una ripartizione di utilità presenti, ma a una tutela in relazione a utilità future e più precisamente alla probabilità di conseguirle in funzione dello svolgimento di una attività economica nei confronti di terzi.*¹⁴⁵

Corroborado com o entendimento Denis Borges Barbosa, que em seu ensinamento cita também o conceito de bens intangíveis do jurista italiano Cesare Vivante.

Numa economia concorrencial, o bem intangível é uma criação estética, um investimento em imagem, ou uma solução técnica que consiste, em todos os casos, numa oportunidade de haver receita pela exploração de uma atividade empresarial. Ou, como queria Vivante, configura a expectativa de receita futura.¹⁴⁶

Em âmbito contábil, a definição internacionalmente aceita é exarada pelo IASB 38¹⁴⁷, nos seguintes termos: *Um activo intangível é um activo não monetário identificável sem substância física*. O órgão orientador dos ensinamentos contábeis no Brasil traz sua definição

¹⁴³ Lei da Propriedade Industrial, Art. 2º.

¹⁴⁴ Lei da Propriedade Industrial, Art. 5º.

¹⁴⁵ Obra citada. ASCARELLI, Tullio. Teoria..., p. 38.

Tradução livre: A disciplina jurídica da concorrência é, assim dizendo, sempre projetada sobre o desenvolvimento de uma futura atividade do sujeito; não se atém a uma repartição dos frutos presentes, mas a uma tutela em relação à frutos futuros e mais precisamente a probabilidade de consegui-los em função do desenvolvimento de uma atividade econômica perante terceiros.

¹⁴⁶ BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. Ativos intangíveis como garantia. Artigo que transcreve palestra realizada no BNDES em 2005, p. 3. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/>>. Acessado em 22.03.2011.

¹⁴⁷ [http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/C8670475-BA40-49A1-9371-C1B5FCEE6198/0/PTSummary_IAS38_pretranslation_LA.pdf] consultado em 20.03.2011.

publicada no CPC 04¹⁴⁸, em que se limita a repetir o conceito exarado pelo órgão internacional.

A propriedade intelectual é uma subseção dos ativos intangíveis, reunindo o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.¹⁴⁹

A OMPI, principal entidade voltada para a propriedade intelectual no mundo, define propriedade intelectual em seu glossário, da seguinte maneira:

Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce. IP is divided into two categories: Industrial property, which includes inventions

¹⁴⁸ CPC 04 Ativo Intangível: “*Um ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física.*”

¹⁴⁹ Convenção de Paris de 1883 - Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975.

Artigo 1

- 1) Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção da propriedade industrial.
- 2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.
- 3) A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.
- 4) Entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais admitidas nas legislações dos países da União, tais como patentes de importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição, etc.

Artigo 2

- 1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.
- 2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém, ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial.
- 3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.

(patents), trademarks, industrial designs, and geographic indications of source; and Copyright.¹⁵⁰

Os bens de propriedade intelectual que possuem aplicação industrial são tutelados no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei da Propriedade Industrial.

Cumpra analisar a possibilidade de avaliação dos ativos intangíveis, dado seu caráter de bem econômico. A prática da doutrina internacional admite que tal modalidade de ativos seja avaliada, uma vez presentes os seguintes requisitos¹⁵¹:

- sejam passíveis de identificação e reconhecimento;
- estejam previstos na legislação e sujeitos a proteção legal;
- sejam sujeitos a apropriação privada, passível de transferência;
- cuja existência tenha indícios/manifestações tangíveis;
- tenham sido criados ou gerados em momento identificável no tempo, ou resultado de evento identificável; e
- sejam passíveis de extinção, ou cuja existência possa ser extinta em tempo identificável, ou resultado de evento identificável.

Ademais, tratando-se de criações do intelecto, a análise deve versar também sobre a diferenciação se tais ativos foram gerados internamente na exploração da atividade da sociedade, ou se foram objeto de aquisição junto à terceiros. Em suma, é necessário identificar se os ativos intangíveis são auto formados ou adquiridos por uma sociedade.

Além disso, os ativos intangíveis diferem sensivelmente entre si, por suas características e vida útil. O FASB os classifica da seguinte forma¹⁵²:

- Identificáveis: patentes, direitos de autor, franquias, marcas, e outros ativos intangíveis identificáveis que podem razoavelmente ser nomeados;

¹⁵⁰ < <http://www.wipo.int/about-ip/en/> >. Consultado em 20.11.2011. Tradução Livre: Propriedade intelectual refere-se a criação da mente: invenções, trabalhos artísticos e literários, símbolos, nomes, imagens, e desenhos usados no comércio. Divide-se em duas categorias: Propriedade Industrial, que inclui marcas, patentes de invenção, desenhos industriais, indicações geográficas; e Direitos Autorais.

¹⁵¹ LAGAROST, Celine, MARTIN, Donald, DUBOIS, Cyrelle e outros. *Intellectual Property Valuation: how to approach the selection of an Appropriate Method*. Journal of Intellectual Capital, _____, Vol 11. No. 4, 2010. pp 486-487. Disponível em www.emeraldinsight.com/1469-1930.html acesso em 26.06.2011

¹⁵² Obra Citada. MARD, Michel J.; HYDEN, Steven; RIGBY JR., James S. p. 3.

- Forma de Aquisição: podem ser adquiridos ou auto gerados;
- De vida útil determinada ou indeterminada: diversos ativos têm sua vida útil estabelecida pela lei, contrato, ou aproveitamento econômico;
- Alienabilidade: os direitos a patentes, direitos de autor, franquia, que podem ser identificados separadamente, e comprados ou vendidos;

Marcas, patentes, desenhos industriais, direitos autorais, satisfazem, assim, a definição de ativos intangíveis, e por sua conceituação legal revestem-se na forma de propriedade intelectual.

Já a tecnologia, por sua vez, é conceituada por Elizabeth Edith G. Kasnar Fekete da seguinte forma:

“...abrange um conjunto de conhecimentos, sigilosos ou não, patenteados ou não, sendo usado também, em sentido mais amplo ainda, universal, para significar todo o estado da arte, o estágio de desenvolvimento técnico e comercial dos setores em geral.”¹⁵³

Além disso, na lição de Jacques Labrunie, a tecnologia abrange o conceito de *know-how*, tendo em vista que este é gênero do qual aquele é espécie.¹⁵⁴

Vale ressaltar que o *know-how* possui elemento sigiloso, vez que trata-se de um conjunto de conhecimentos técnicos ou comerciais passíveis de mensuração econômica, que possuem reconhecido valor de mercado, e que são transmissíveis, sendo certo que para tanto devem possuir elemento secreto ou que limite o acesso de terceiros, garantindo vantagem competitiva ao seu detentor.¹⁵⁵

Tal conceito é admitido pela normativa européia, que no Regulamento (CE) nº 772/2004 trata da seguinte maneira o “saber-fazer”:

¹⁵³ FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. O Regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro. Coimbra: Editora Coimbra, 2007, p. 56.

¹⁵⁴ Vide LABRUNIE, Jacques. A proteção do segredo de negócio. In SIMÃO FILHO, Adalberto; DE LUCCA, Newton (Coord.) Direito Empresarial Contemporâneo. 2ª Ed., São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 92.

¹⁵⁵ Cf. ZAITZ, Daniela. Direito e Know-how. Curitiba: Juruá Editora, 2005, p. 39

Saber-fazer, um conjunto de informações práticas não patenteadas decorrentes da experiência e de ensaios, que é:

- (i) secreto, ou seja, que não é geralmente conhecido nem de fácil obtenção;
- (ii) substancial, ou seja, importante e útil para o fabrico dos produtos contratuais; e
- (iii) identificado, ou seja, descrito de forma suficientemente completa, de maneira a permitir concluir que o saber-fazer preenche os critérios de carácter secreto e substancial.¹⁵⁶

A análise relativa ao *know-how*, deve levar em conta que, embora não este não seja passível de registro e respectiva homologação pelo órgão competente INPI, como as marcas e patentes de invenção, é tutelado pela lei, que confere proteção pelas regras de concorrência desleal¹⁵⁷.

O *know-how* é um direito de propriedade intelectual não pré-analisado, não auto aplicável pela falta de homologação do Estado, embora passível de oposição contra terceiros em âmbito de concorrência desleal e passível de valoração do ponto de vista econômico. Ao se analisar o valor econômico que a integração do *know-how* agrega à uma determinada sociedade, através de implementação de conhecimentos e técnicas produtivas, identifica-se um *going concern*, objeto de contabilização segundo as normas contábeis vigentes, capaz de gerar a expectativa de melhoria de resultados para aquele que adquire a tecnologia.

Para melhor adequação prática do estudo, vale aprofundar-se na análise sobre o regramento relativo a contabilização dos ativos intangíveis.

¹⁵⁶ Regulamento (CE) n° 772, de 27 de abril de 2004, publicado no Jornal Oficial da União Européia em 27 de abril de 2004, l. 123, pp. 11-17.

¹⁵⁷ Lei da Propriedade Industrial, Art. 195, XI, XII.

4.2. Aplicação prática e contabilização

A avaliação dos ativos intangíveis é tema de suma importância para que as sociedades possam se adequar as normativas contábeis vigentes, face à tendência internacional de padronização da métrica de contabilização dos intangíveis, refletida pela IABS, com o pronunciamento IFRS3/IABS27, que trata especificamente da visibilidade da contabilização dos ativos intangíveis nas sociedades.

Atualmente nos Estados Unidos vigoram os enunciados *FAS 141 Business Combinations* e *FAS 142 Goodwill and Intangible Assets*, emitidos pelo FASB, que tratam da matéria de contabilização dos ativos intangíveis adquiridos pelas sociedades.

Tal normativa reflete a tendência da necessidade de reconhecimento, pelas companhias, do efetivo valor dos ativos intangíveis, em particular de seu “valor justo”, que seria, para fins contábeis e fiscais, o valor de mercado de uma transação entre partes não relacionadas¹⁵⁸.

O Enunciando IASB 38 igualmente divulga a interpretação do IFRS sobre a contabilização de ativos intangíveis, estabelecendo parâmetros para seu adequado registro contábil. Neste compasso, o Brasil modificou o tratamento contábil dado aos bens intangíveis, editando as normativas sobre contabilização destes ativos, com destaque para a Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007, que alterou artigos da Lei das Sociedades por Ações, e para o Pronunciamento Técnico CPC 04.

Em linhas gerais, a correta classificação das verbas no balanço das sociedades foi acolhida pelo ordenamento jurídico brasileiro pela publicação do Decreto Lei nº 1.598/77, de 26 de dezembro de 1977, art. 57¹⁵⁹, igualmente respaldada pela legislação societária, sendo certo que a classificação das verbas no balanço das sociedades não guarda relação com seus aspectos societários.

¹⁵⁸ Obra Citada. LAGAROST, Celine, MARTIN, Donald, DUBOIS, Cyrelle e et. al., p. 484.

¹⁵⁹ Decreto Lei nº 1.598/77 de 26 de dezembro de 1977, Art. 57 - No balanço em que proceder à correção especial do imobilizado, de que trata a artigo 55, a pessoa jurídica deverá transferir para as contas que registram o valor original dos bens do ativo imobilizado e respectiva depreciação, amortização ou exaustão, os saldos das contas de correção monetária a elas referentes.

A antiga redação do Art. 179 da Lei das Sociedades por Ações trazia a definição de ativo imobilizado como “...direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com esta finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou comercial”.

Não obstante o permissivo legal para contabilização de ativos intangíveis que contribuíssem para atividade industrial, não existiam orientações específicas, acarretando em escassa prática em realizar reavaliação dos ativos intangíveis e uma restrição quanto aos bens “ativáveis”. A prática de mercado levava ao registro contábil de marcas, patentes e direitos autorais pelo custo de aquisição ou obtenção, restringindo-se às suas parcelas claramente mensuráveis que poderiam gerar benefícios futuros para a sociedade. Poucas vezes os intangíveis eram reavaliados, por acarretarem em impacto fiscal (ganho de capital tributado pelo Imposto sobre a Renda).

As alterações na normativa advindas com a Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007¹⁶⁰ refletem a criação do grupo de contas de ativos intangíveis, classificado entre o imobilizado e o diferido no balanço patrimonial e que visa contemplar os direitos que recaem sobre bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com esta finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido¹⁶¹.

As marcas, patentes e a tecnologia não patenteada (*know-how*), objeto de contrato, se enquadram nesta categoria, e devem ser contabilizadas no balanço através do grupo de contas de ativos intangíveis.

À luz do disposto no texto legal, em face da criação da conta de intangíveis e da implementação do teste recuperabilidade, restou estabelecida a necessidade de registro periódico da diminuição de valor dos ativos intangíveis contabilizados pela sociedade. Tal diminuição varia de acordo com o tempo de vida útil do bem.

A avaliação destes bens deve ser “...pelo custo incorrido na aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de amortização”, conforme vige o texto Lei das Sociedades por

¹⁶⁰ Lei das Sociedades por Ações, Art. 183, VII.

¹⁶¹ BRAGA, Hugo Rocha. Mudanças Contábeis na Lei Societária: Lei 11.638, de 28-12-2007. São Paulo: Atlas, 2008, p. 45.

Ações¹⁶². Estabelece, ainda, que os ativos classificados como intangíveis sejam testados periodicamente pelo teste de recuperabilidade ou *impairment*, quando houver um mercado ativo.

No que tange à reavaliação destes ativos, cumpre ressaltar o disposto no Pronunciamento Técnico nº 04 do CPC, que versa sobre a forma de contabilização da maioria dos ativos classificáveis como intangíveis, determinando que aos intangíveis deve ser atribuído um valor justo, apurado com relação à um mercado ativo. Determina, ainda, que a reavaliação seja realizada regularmente, permitindo que na data do balanço o valor contábil do ativo seja condizente com seu valor justo.

Assim, temos que as sociedades devem manter registro contábil fiel de seus ativos intangíveis, por valor de mercado, avaliado pela aplicação do teste de *impairment*, cuja conceituação merece exame aprofundado.

4.3. Teste de *impairment*

Impairment é uma expressão da língua inglesa que, literalmente, significa deterioração, diminuição, dano¹⁶³. Em termos contábeis, constitui espécie de cálculo/apuração por intermédio do qual é possível mensurar o valor de um ativo que gera benefícios à sociedade, para os fins de adequação ao seu real e atual retorno econômico. O teste de *impairment* pode ser traduzido como teste de recuperabilidade.

O *impairment*, tecnicamente, pode ser traduzido como teste para redução do valor recuperável de um bem ativo. Contudo, na prática, demonstra-se como sendo a necessária mensuração dos ativos, que geram benefícios presentes e futuros.

O teste de *impairment* foi trazido pelo FASB, na publicação SFAS 144 *Accounting for the impairment or Disposal of Long-Lived Assets*, e pelo IASB, na publicação IAS 36.

¹⁶² Lei das Sociedades por Ações, Art. 183, VII; e §§ 2º e 3º.

¹⁶³ O Dicionário Black's Law Dictionary traz a seguinte definição para *impairment*: *The fact or state of being damaged, weakened, or diminished <impairment of collateral>, - impair, vb.* BLACK'S Law Dictionary, Ed. West Group, Thompson business, 8a. edição, 2004. Tradução livre: "o fato ou estado de estar danificado, enfraquecido, ou diminuído."

No Brasil, o CPC regulamentou este procedimento através do Pronunciamento 01, estabelecendo que a perda por *impairment* deve ser reconhecida nos ativos descontinuados ou disponíveis para a venda, pelo seu valor de mercado ou pelo valor de ativos similares, em resumo, pelo valor líquido de venda.

Faz-se ressalva sobre a apuração do *impairment* quanto à sua aplicação sobre ativos que estiverem em efetivo uso¹⁶⁴, uma vez que, na implementação do teste, deve-se levar em conta o valor econômico do ativo.

O acima exposto torna-se obrigatório nos termos da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que impõe às sociedades por ações e às sociedades de grande porte, análise periódica compulsória da recuperação dos valores registrados no imobilizado, intangível e diferido, mediante a realização do teste do *impairment*. Resulta extinta a reavaliação de ativos, anteriormente permitida pela legislação pátria.

Os ativos devem ser testados ao menos uma vez no exercício, conforme disposto no item 8 do CPC 01: “A entidade deve avaliar, no mínimo em cada data de balanço, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo.”

Nesse sentido, a aplicação do teste de *impairment* objetiva atualizar o valor do ativo, trazendo-o sempre ao valor de mercado, pelo menos para fins contábeis.

Entretanto, tem-se que eventuais diferenças apuradas, em razão desta nova metodologia, não acarretam efeitos fiscais, em razão do Regime Tributário de Transição, em vigor até que seja emanada alteração na legislação atual¹⁶⁵.

Tal conceituação reflete a possibilidade de redução ou aumento no valor deste ativo, conforme o resultado da avaliação realizada. Para a sociedade, não será gerado qualquer efeito fiscal, enquanto continuar vigente o Regime Tributário de Transição, em razão da sua aplicação obrigatória. Eventuais modificações advindas das novas regras estabelecidas pela

¹⁶⁴ CPC 01 - O Pronunciamento define valor recuperável como o maior valor entre o preço líquido de venda do ativo e o seu valor em uso.

¹⁶⁵ Lei 11.941/2009 - Art. 15. Fica instituído o Regime Tributário de Transição – RTT de apuração do lucro real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei.

Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 não terão efeitos fiscais enquanto não for editada lei que regule o tratamento de referidos efeitos, conforme disposto no §1º, do artigo 15 da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009.

Superada a análise sobre o regramento contábil, e diante da aplicação pretendida aos ativos intangíveis, cumpre avaliar as hipóteses de diminuição do valor do intangível no tempo.

4.4. Diminuição de valor do intangível

Nos termos do parágrafo 2º da Art. 183 da Lei das Sociedades por Ações, como resultado do teste de *impairment*, a diminuição do valor dos elementos do ativo intangível será registrada periodicamente nas contas de depreciação, amortização ou exaustão¹⁶⁶.

A depreciação tem caráter de alteração negativa do valor do bem, considerado de vida indefinida. Neste caso o bem perde valor, e esta perda deve ser contabilizada periodicamente, mediante a avaliação do bem intangível. O bem de vida útil definida tem limitação temporal e, portanto, com o tempo perderá seu valor integral, que deve ser devidamente demonstrado no balanço.

A legislação vigente determina, como acima mencionado, a necessidade de avaliação periódica do bem e de reavaliação dos critérios para a determinação da vida útil do bem. As normas internacionais de contabilidade abordam as práticas contábeis para ativos intangíveis através do IAS 38. Os pontos principais estabelecidos pela normativa são:

- i. O ativo intangível desenvolvido internamente é reconhecido na contabilidade se for provável que gere benefício econômico futuros para a sociedade e se o custo puder ser fixado de forma confiável.
- ii. Os gastos com desenvolvimento são capitalizados (tratados como ativo intangível) somente quando se pode estabelecer a viabilidade técnica e comercial do produto ou serviço em questão.

¹⁶⁶ Lei das Sociedades por Ações, Art. 183, § 2º.

- iii. Os ativos intangíveis surgidos de uma combinação de negócios devem ser reconhecidos em separado do fundo de comércio se estiverem relacionados com direitos contratuais ou legais.
- iv. Se um elemento intangível não cumpre com a definição e critérios de reconhecimento aplicáveis a ativos intangíveis, os gastos relacionados com o citado elemento devem ser debitados nas contas de resultado no momento em que são incorridos, exceto quando os gastos formam parte de uma combinação de negócios tratada como aquisição.
- v. Os ativos intangíveis contabilizados são classificados como vida definida (existe um período limitado de benefícios econômicos para a companhia) e como vida indefinida (não existe um limite previsível para o período em que se espera que o ativo gere benefícios econômicos para a sociedade).
- vi. Os ativos intangíveis com vida indefinida não são amortizados e devem ser submetidos a provas de deterioração do seu valor e cada fechamento de balanço. Se a importância recuperável é inferior ao seu valor contábil, a sociedade deve reconhecer na perda por deterioração do seu valor. A avaliação deve também considerar se o ativo continua tendo uma vida útil indefinida.

Em geral, o custo de um ativo intangível, com vida útil definida se amortiza ao longo do referido período. Se o ativo intangível tem o seu preço cotado em um mercado ativo, se permite eleger uma prática contábil baseada no modelo de reavaliação.

O CPC 04 determina que os intangíveis, exceto se tiverem vida útil indefinida, serão amortizados, a partir do momento em que o ativo estiver disponível para uso. A amortização deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido ou, ainda, na data em que ele é baixado (devido a venda ou quanto não gerar mais expectativa de benefícios econômicos).

A reavaliação de intangíveis deve tratar a amortização acumulada com atualizações proporcionais à variação no valor contábil bruto do ativo, para que esse valor, após a reavaliação, seja igual ao valor reavaliado do ativo; ou eliminando-a, com baixa no valor contábil bruto do ativo, atualizando-se o valor líquido pelo valor reavaliado do ativo.

Por sua vez, aqueles ativos intangíveis que possuem vida útil indefinida não são passíveis de amortização, porém devem passar pelo teste de recuperabilidade, pelo menos anualmente, ou sempre que existam indícios de que os ativos possam ter perdido valor.

Para uma completa análise sobre as formas de integralização de capital admitidas, objetivando percorrer a hipótese de se utilizar o *know-how* como forma de pagamento da contribuição dos sócios, vale aprofundar-se sobre as peculiaridades da sua contabilização.

4.5. Contabilização da tecnologia não patenteada (*know-how*)

Tópico discutido entre doutrinadores é como proceder com a devida caracterização (e respectiva contabilização) do *know-how* detido por uma sociedade.

Alguns autores defendem que, seria admitida sua contabilização somente quando transacionado como parte de um conjunto de bens (*going concern*) dispostos de maneira organizada para utilização empresarial, vez que seria este não identificável. Os ativos não identificáveis somente poderiam compor o ativo imobilizado de uma sociedade quando integrante de cessão de conjunto de direitos organizados para exploração de atividade empresarial¹⁶⁷.

O CPC 04 define que um ativo é identificável na definição de um ativo intangível quando:

(i) for separável, isto é, capaz de ser separado ou dividido da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, seja individualmente ou em conjunto com um contrato, ativo ou passivo relacionado; ou

(ii) resultar de direitos contratuais ou de outros direitos legais, quer esses direitos sejam transferíveis quer sejam separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.

Estabelece, ainda, que um ativo intangível deve ser assim reconhecido somente quando:

¹⁶⁷ Ver COMPARATO, Fábio Konder. *Ensaio e Pareceres*, vol. I. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1978, p. 103.

(i) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade; e

(ii) o custo do ativo possa ser mensurado com segurança.

A tecnologia não patenteada cumpre claramente com os requisitos da probabilidade de geração de benefício econômico, assim como com o requisito da possibilidade de avaliação econômica.

No que tange ao enquadramento desta na definição de ativos intangíveis, cumpre avaliar as seguintes situações: (i) a tecnologia adquirida (resultante de contrato de transferência); (ii) tecnologia adquirida enquanto parte de conjunto de direitos; (iii) a tecnologia desenvolvida internamente.

Na primeira situação a adquirente de uma tecnologia, transferida mediante contrato que prevê feixe de direitos e obrigações, recebe da cedente o conhecimento necessário para desenvolvimento de determinada solução tecnológica de aplicação industrial. Trata-se, portanto, de negócio jurídico bilateral e oneroso, que transmite determinado conjunto de conhecimentos, que ao ser implementado terá a capacidade de gerar benefícios econômicos. Contempla, assim, todos os requisitos previstos na legislação para que possa ser considerada e contabilizada como um ativo intangível¹⁶⁸.

Na segunda situação, juntamente com a tecnologia podem ser cedidos elementos como clientela, licença de uma marca ou patente, estabelecimento comercial e seu aviamento, bem como ativos imobilizados propriamente ditos. Neste âmbito, ampla é a concordância doutrinária com relação à classificação da operação como cessão de ativos intangíveis, permitindo a contabilização como tal.

¹⁶⁸ É amplamente admissível a contabilização de um contrato de transferência de tecnologia no ativo intangível das receptoras da tecnologia.

CPC 04 – Relatório

11. A definição de ativo intangível requer que ele seja identificável, para diferenciá-lo do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill).

12. Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo intangível, quando:

(a) for separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato,

ativo ou passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade; ou

(b) resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.

Relativamente à tecnologia gerada internamente, existem posicionamentos doutrinários que esta não seria identificável. Neste sentido, ensina Denis Borges Barbosa:

É preciso perceber que, além de não serem identificáveis, as tecnologias sem patente ou registro de cultivar, assim como os signos distintivos sem registro, não são objeto de direitos exclusivos (ou direitos de exclusividade).¹⁶⁹

Diante da dificuldade em identificá-la, e ante a não oponibilidade, por via direta, parte da doutrina defende que a tecnologia gerada internamente, portanto, não seria passível de classificação como ativo intangível.

A contrário senso, nota-se que a moderna tendência contábil mundial de trazer ao balanço os efetivos dados econômicos das sociedades, refletida no ordenamento jurídico brasileiro pelo CPC 04, estabelece que a definição contábil de um elemento como um ativo intangível requer que este seja identificável, permitindo sua diferenciação do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*), que, conforme norma expressa contida no próprio CPC 04, não deve ser reconhecido no balanço da sociedade.

Referido elemento do *goodwill*, reconhecido por uma combinação de negócios, é um ativo que representa benefícios econômicos futuros gerados por outros ativos adquiridos em uma combinação de negócios, que não são identificados individualmente e reconhecidos separadamente.

Contudo, nos termos do mesmo CPC 04, um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo intangível, quando puder ser separado, ou ainda transferido, individualmente ou em conjunto com contrato ou outros ativos¹⁷⁰.

¹⁶⁹ BARBOSA, Denis e BARBOSA, Ana Beatriz Nunes, Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônimas à luz da Lei 11.638/07 e Pronunciamento CPC nº 04, p. 7. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/>>, acessado em 01.04.2011. Atualização do artigo: BARBOSA, Denis e BARBOSA, Ana Beatriz Nunes, Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônima à luz da Lei 11.638/07 em A Propriedade Intelectual no Século XXI, Lúmen Júris, RJ, 2008.

¹⁷⁰ Vide nota 168.

Admite-se amplamente que uma sociedade possua a capacidade de individualizar as práticas que compõe o conhecimento necessário para aplicação industrial necessária para a efetiva transferência para outra, ou seja, que ela possa transferir tecnologia a uma terceira.

O reconhecimento desta possibilidade é consignado na própria lei da Propriedade Industrial, que estabelece a competência do INPI como órgão registrador desta modalidade de contratos¹⁷¹. Nesta toada, seria possível para uma sociedade individualizar estas mesmas práticas, identificando seus respectivos custos, para que possa considerar tal conjunto de conhecimentos como um ativo próprio, auto-gerado, não classificável na definição *goodwill*.

Outro aspecto incidente sobre a análise sobre a possibilidade de se considerar determinado elemento intangível como um ativo é a verificação se sua detentora possui “controle” sobre este.

Estabelece o CPC 04, em seu item 13:

A entidade controla um ativo quando detém o poder de obter benefícios econômicos futuros gerados pelo recurso subjacente e de restringir o acesso de terceiros a esses benefícios. Normalmente, a capacidade da entidade de controlar os benefícios econômicos futuros de ativo intangível advém de direitos legais que possam ser exercidos num tribunal. A ausência de direitos legais dificulta a comprovação do controle. No entanto, a imposição legal de um direito não é uma condição imprescindível para o controle, visto que a entidade pode controlar benefícios econômicos futuros de outra forma.¹⁷²

Em suma, é possível considerar que determinada sociedade titular do elemento intangível possui controle sobre este quando detém o poder de obter benefícios econômicos futuros, gerados pelo recurso subjacente, e quando tem a capacidade de restringir o acesso de terceiros a esses benefícios.

¹⁷¹ Lei da Propriedade Industrial, Art. 211.

¹⁷² CPC 04 – item 13

Cumpra avaliar a aplicação ao conceito de tecnologia da última parte da definição supra transcrita, particularmente quanto à possibilidade de exercício de controle perante terceiros, e sua forma de proteção.

O CPC 04 considera que os quesitos de (i) possibilitar a restrição ao acesso de terceiros e (ii) que o bem em objeto sirva à garantia da geração de benefício econômico; devem, preferencialmente, ser oponível judicialmente, porém admite que o detentor possa controlar os benefícios por meio de contratos, que por sua vez seriam oponíveis à terceiros por meio de execuções de obrigações de fazer e de não fazer.

Douglas Gabriel Domingues ensina que:

Ao *know-how* não secreto restará a proteção limitada e restrita prevista em um contrato, ou na hipótese de imitação servil.

A violação de segredo industrial, de empresa ou do *know-how*, que constitui ato de concorrência desleal, basicamente ocorre nas seguintes hipóteses: I – ato praticado por ex-empregado; II – ato de concorrente, contrário à lei e bons costumes, que a doutrina denomina ‘espionagem’; III – ato de concorrente, que se aproveita de informações ou comunicações prestadas por um empregado da empresa prejudicada; IV – ato praticado por empresa, que licitamente teve acesso ao segredo, em razão de contrato, quando a empresa deixa de guardar a reserva das informações que recebeu e se obrigara a respeitar em razão do contrato.¹⁷³

Seguindo esta linha, caso a sociedade detentora da tecnologia possua adequada tutela ao seu sigilo, oponível aos seus *stakeholders* que, por qualquer motivo, possuam acesso à tecnologia (contratos de sigilo com funcionários, contratos com fornecedores e prestadores de serviço que possuam cláusulas de sigilo), e diante da possibilidade de opor direitos de concorrência desleal ao contrafator que se utilizar da mesma tecnologia (além da possibilidade de se executar as obrigações contidas nos contratos supra referidos como

¹⁷³ DOMINGUES, Douglas Gabriel. Segredo Industrial, segredo de empresa, ‘trade secret’ e ‘know-how’ e os problemas de segurança nas empresas contemporâneas, in Revista Forense, n. 308, p. 31

obrigações de fazer e de não fazer), conclui-se que a tecnologia auto-gerada contempla também este requisito da caracterização de ativos intangíveis.

De qualquer sorte, é admitida a sua contabilização como ativo no momento da reavaliação daquela tecnologia gerada internamente, superando a discussão sobre a impossibilidade de classificá-la como ativo inicialmente¹⁷⁴.

Uma vez concluída a análise sobre os aspectos contábeis relevantes à matéria, é necessário entender como a valoração destas modalidades de ativos ocorre, e discorrer sobre as principais metodologias aplicáveis.

4.6. Avaliação de ativos intangíveis

Conhecer o valor global das companhias, incluindo o valor de seus bens de propriedade intelectual, é de suma importância para lastrear decisões de realizar operações de aquisição de sociedades, estabelecer *joint-ventures*, comprar ou vender valores mobiliários, realizar incorporações ou aquisições, ou transações com ativos intangíveis. Da mesma forma, o licenciamento de bens de propriedade intelectual requer a adequada mensuração de seu valor.

A avaliação de bens de propriedade intelectual, ainda, é necessária em casos de infrações de direitos, para determinação do valor da indenização aplicável. Tal aplicação prova-se usual no mercado atual, diante do aumento da incidência de práticas de pirataria e contrafações de direitos de propriedade intelectual¹⁷⁵.

Outra possível aplicação seria no planejamento tributário, vez que a utilização estratégica de remuneração de direitos de propriedade intelectual pode conferir relevante vantagem competitiva em relação a outras estruturas, otimizando e viabilizando operações. Vale lembrar que em determinadas jurisdições são incentivados os licenciamentos ou

¹⁷⁴ Cf. BARBOSA, Denis Borges. Da Conferência..., Obra citada. p. 8.

¹⁷⁵ Cf. KASZNAR, Istvan. A Avaliação Econômico-Financeira da Propriedade Intelectual: os Doze Métodos Mais Consagrados de Cálculo de Valor. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, Nº102, p. 45, Set/Out de 2009.

exploração dos direitos de propriedade intelectual, conferindo a estes isenções ou reduções tributárias¹⁷⁶.

Conforme visto anteriormente, para fins de avaliação, um ativo intangível deve ser claramente identificável, e capaz de ser separado de outros ativos empregados em determinada atividade empresarial. Um ativo intangível pode ser definido pela sua individualização formalizada por um contrato, ou ainda se pode ser mensurado economicamente face a uma determinada vida útil. Ativos intangíveis que existem, mas que não podem ser identificados separadamente incluem o *goodwill* de uma atividade empresarial, fazendo parte de um *going concern*.

A avaliação de bens intangíveis requer a análise conjunta de vários fatores, conectados de forma dinâmica. É uma tarefa complexa, vez que envolve fatores abstratos e sutis, vinculados à cenários de formação de valor futuro de serviços ou bens relacionados à aquele determinado ativo intangível¹⁷⁷.

A vantagem da boa escolha do método de avaliação é que a eficiente avaliação do bem imaterial facilita o processo decisório baseado nos custos envolvidos, auxiliando os gestores dos bens de propriedade intelectual e investidores a conhecerem e lidarem adequadamente com os riscos envolvidos.

Neste sentido, a adequada escolha do método é necessária e imprescindível para atingir aos propósitos da avaliação¹⁷⁸.

Tendo em vista que a avaliação deve ser adequada ao propósito para a qual se destina, distinguem-se conceitualmente as avaliações realizadas de forma quantitativa e qualitativa.

¹⁷⁶ Vide LAGAROST, Celine, MARTIN, Donald, DUBOIS, Cyrelle et al., obra citada, p. 483. Como exemplo, os autores mencionam o caso de Luxemburgo, que estabelece, desde 2008, isenção de 80% do imposto de renda incidente sobre os rendimentos advindos com licenciamento de direitos de propriedade intelectual, nos termos do Art. 50bis do Income Tax Act de Luxemburgo, 2008.

¹⁷⁷ Cf. CARTE, Norman. The Maximum Achievable Profit Method of Patent Valuation. *International Journal of Innovation and Technology Management*, _____, V. 2, No. 2, pp 138/139. Disponível em <worldscientific.com>. acesso em 28.06.2011.

¹⁷⁸ Nos Estados Unidos, a importância dada à necessidade da correta avaliação é tão relevante, que existem inclusive pedidos de patente para métodos de avaliação de patentes (E.g. Patente concedida nos Estados Unidos nº US 7,962,511 B2) e tecnologia (E.g. Patente concedida nos Estados Unidos nº 7,588,749 B2).

4.6.1. Métodos – quantitativos e qualitativos

Os métodos de avaliação de ativos intangíveis são divididos entre métodos quantitativos e qualitativos¹⁷⁹.

Os métodos quantitativos, em síntese, são aqueles que utilizam dados numéricos e informações mensuráveis. Podem ser considerados métodos sistemáticos, que utilizam metodologia científica na sua apuração, podendo ser projetados e fornecendo visão objetiva do tema. Identificam o valor monetário ou econômico daquele determinado bem intangível, e baseiam-se em dados concretos, palpáveis e mensuráveis. Pela utilização destes métodos, se chega à resposta do “quanto” vale determinado direito de propriedade intelectual.

Os métodos qualitativos envolvem rigoroso exame do efetivo uso e do propósito daquele determinado direito de propriedade intelectual. O resultado da análise qualitativa usualmente não é expresso em valor monetário ou econômico. Trata-se de uma análise subjetiva, que envolve o enquadramento do bem em parâmetros predeterminados, ligado ao uso e propósito daquele bem. É um método interpretativo, refletindo uma avaliação subjetiva que, porém, tenta abarcar situações não objetivas negligenciadas pelos métodos quantitativos. O resultado é expresso em um valor de referência, como uma nota atribuída a determinado bem. A nota atribuída consiste no enquadramento do bem a determinado parâmetro de avaliação, sendo um parâmetro comparativo atribuído ao enquadramento proposto. É uma avaliação da qualidade do bem, e não de sua mensuração quantitativa. São propostos quesitos, e testa-se o enquadramento do bem a estes, mediante análise fática, porém sujeita ao subjetivismo do avaliador.

Os métodos qualitativos investigam como e por que da decisão de se utilizar aquele determinado bem imaterial, servindo para uma análise estratégica com quesitos adaptáveis à intenção da sociedade, já os métodos quantitativos são adequados para a mensuração de valor de um determinado ativo intangível.

A escolha do método de avaliação adequado deve ser realizada em base à intenção do detentor daquele determinado bem, face à pertinência e propósito da avaliação. Assim, a escolha da metodologia de avaliação deve ser realizada à luz do efetivo propósito desta,

¹⁷⁹ Cf. LAGAROST, Celine, et el. Obra citada., p. 487.

superando a discussão doutrinária sobre a escolha dos métodos e suas respectivas características¹⁸⁰.

Para fins de avaliação econômica, são utilizados métodos quantitativos.

4.6.2. Critérios de avaliação

Uma vez definido qual o ativo intangível a ser avaliado, e superada a análise do método de avaliação aplicável – quantitativo ou qualitativo – cumpre avaliar qual critério de avaliação a ser adotado, dentre os vários existentes.

A prática estadunidense, notadamente mais avançada do que a brasileira neste quesito, destaca dentre os principais métodos existentes a diferenciação entre as abordagens de custo, de mercado, e de produtividade.

A literatura americana de base para tais estudos foi publicada em 1990, de autoria de Tom Copeland, Tim Koller e Jack Murrin¹⁸¹. A obra americana ressalta a precípua função do administrador na elaboração dos elementos de análise para avaliação do bem intangível, como os parâmetros adequados para elaboração de fluxo de caixa livre, de valor contínuo, que permita a interpretação de resultados, bem como a necessidade de se considerar vários mercados para a análise em contexto multinacional.

Diante da possibilidade de se avaliar um ativo por diversas abordagens, que em seu cerne trazer conceitos econômicos diversos, é necessário distinguir as modalidades de abordagem que será considerada para avaliação do ativo, sendo certo que sua escolha deve ser fundada no propósito para o qual a avaliação se destina.

¹⁸⁰ Cf. MARD, Michel J.; HYDEN, Steven; RIGBY JR., James S. Obra citada., p. 9.

¹⁸¹ Ver COPELAND, Tom; KOLLER, Tim; MURRIN, Jack. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. McKinsey & Company, Inc. Wiley & Sons, 1990.

4.6.2.1. Abordagem de custo

Os métodos baseados em abordagem de custo refletem que o valor de determinado bem seria a somatória da totalidade dos custos para sua formação, incluídos todos os custos de criação - com material humano, propaganda, bem como custos regulatórios com honorários de advogados e agentes de propriedade intelectual incorridos para criação e proteção daquele determinado bem, se protegido legalmente¹⁸². Trata-se do custo que o titular teria para desenvolver outro ativo idêntico, caso aquele se extinguisse.

Baseia-se nos seguintes conceitos econômicos:

- Substituição: um comprador diligente não pagaria mais por aquele bem de propriedade intelectual que o custo para criar ou desenvolver um ativo de mesma valia e utilidade;
- Oferta e Demanda: variações na oferta e na demanda variam os preços e alteram a necessidade de diferentes bens de propriedade intelectual;
- Externalidades: perdas e ganhos advindos de fatores externos podem influenciar bens de propriedade intelectual. Fatores externos podem fazer com que um bem de propriedade intelectual recém criado possua valor maior ou menos do que seu custo original;
- Obsolescência Funcional: redução de valor de uma propriedade intelectual devida a incapacidade de realizar a função ou atingir a utilidade desejada originalmente;
- Obsolescência Tecnológica: perda de valor do bem de propriedade intelectual devido a desenvolvimentos tecnológicos que elevam o padrão dos bens que o substituem, fazendo com a nova tecnologia seja mais produtiva e desejável do que aquela avaliada.
- Obsolescência Econômica: reflete a redução do valor da propriedade intelectual devido a condições econômicas externas, usualmente não relacionadas e não mensuráveis¹⁸³.

¹⁸² Cf. HAGELIM, Ted. A New Method to Value Intellectual Property. American Intellectual Property Law Association - Aipla - Quarterly Journal, Arlington, VA, USA., V. 30, 2002. pp 359-361. Disponível em <www.aipla.org>, Acessado em via Lexis Nexis em 24.06.2011

¹⁸³ Vide MARD, Michel J.; HYDEN, Steven; RIGBY JR., Obra citada, p. 9.

Além disso, a abordagem de custo leva em consideração o equilíbrio econômico de custos, ou seja, a somatória dos custos, indexada por determinado fator de inflação, seria o valor daquele bem.

O método de substituição consiste na estimativa de custo para obter um bem similar ou que atingisse a mesma finalidade daquele objeto de avaliação. O segundo ativo poderia ter sido obtido de forma diferente, ou com componentes diferentes, desde que atingisse a mesma utilidade do primeiro. O fator econômico que lastreia este método é o conceito de utilidade do bem.

Por sua vez, o método de reprodução se baseia na compilação de todos os custos relacionados à compra ou criação de uma réplica exata do ativo objeto de avaliação, mediante a estimativa de custo seguindo exatamente o mesmo método e com o(s) mesmo(s) componente(s) utilizado(s) na criação do bem objeto de avaliação¹⁸⁴.

A abordagem de custo, em geral, muitas vezes despreza o custo da perda de oportunidade, desviando da tendência de *Law and Economics* de aplicar critérios de efetividade ao investimento. Quando do cálculo do custo para substituição ou reposição, não são levados em conta o tempo que poderia ser aplicado nas operações de exploração daquele ativo objeto da análise e do conseqüente tempo de maturação no mercado. Além disso, a dificuldade de aplicação do método seria a correta identificação: dos elementos a serem considerados para calcular o custo de reprodução – avaliando a viabilidade de considerar eventuais custos irrelevantes; do propósito da análise a ser avaliado – identificando, p. ex. o custo de substituição do nome e do logo da Coca-Cola, ou calculando o valor de substituição de sua reputação, dos canais de distribuição e da posição no mercado; dos custos de recriação ou extensão, nos caso de uma marca; os custos ocultos (*soft costs*) oriundos da redução das vendas no período de recriação de uma marca¹⁸⁵.

A maior crítica a esta forma de abordagem de avaliação de um intangível é o fato de não considerar o potencial de ganho do bem intangível, além de muitas vezes não considerar também o fato de que o bem pode se tornar obsoleto quando de sua reposição.

¹⁸⁴ Cf. LAGAROST, Celine, MARTIN, Donald, DUBOIS, Cyrelle et. al, Obra citada, p. 489.

¹⁸⁵ LOUREIRO, Claudio França. Métodos de Avaliação de Bens Intangíveis. Revista da ABPI nº 74. Rio de Janeiro, n. 74, p. 34-7, jan./fev. 2005

A substituição ideal de uma propriedade intelectual contemplaria não só a utilidade e funcionalidade do bem, mas sua aplicação tecnológica no determinado estado da arte daquele contexto de mercado onde e quando a propriedade intelectual que veio para substituir foi criada.

De toda a sorte, tal abordagem é adequada para o cálculo de um bem que possua vários substitutos no mercado. Sua utilização é muito eficaz para análise de custo para lançamento de um novo produto, assim como para comparar avaliações que utilizam outras abordagens, ou ainda assegurar valor mínimo ao intangível objeto da avaliação.

4.6.2.2. Abordagem de mercado

Os métodos baseados em abordagem de mercado possibilitam a indicação do valor pelo estudo comparativo de transações de mercado de ativos que são similares ou comparáveis ao ativo objeto da análise. Baseiam-se na análise da compra de um bem, ou do licenciamento mediante pagamento de royalties. A noção de similaridade é desafiadora, vez que ativos intangíveis específicos muitas vezes são revestidos de tamanha originalidade que não são comparáveis a outros existentes no mercado, conforme ensinam Celine Lagarost, Donald Martin, Cyrelle Dubois e Serge Quazzotti¹⁸⁶.

Para desenvolver a comparação, a similaridade em termos de utilidade, especificação tecnológica e propriedade deveriam ser ajustadas face ao grau de absorção do ativo pelo mercado. As transações de mercado a serem avaliadas devem refletir a mesma substância econômica, permitindo sua comparação, com fornecimento de valores, condições, e escopo, vez que trata-se de método intuitivo.

Para que não ocorra desvio de finalidade na análise, é necessário avaliar o contexto da operação na qual está inserido o bem avaliado, já que determinadas retribuições muitas vezes são dispersas entre o efetivo licenciamento/venda, e contratos correlatos.

Um dos métodos americanos baseados no valor de mercado mais utilizados é o *Comparative Income Differential*, que consiste em realizar comparação da renda resultado

¹⁸⁶ Ver LAGAROST, Celine, et al., Obra citada. pp. 489/490.

com e sem aquele determinado bem de propriedade intelectual. Este método é muito utilizado para avaliação de marcas.

Outro método que pressupõe abordagem de valor de mercado é baseado na análise do valor das transações, para destas derivar um multiplicador de mercado, que então é aplicado para avaliar o bem.

Todos os métodos de avaliação que se baseiam na abordagem do valor de mercado devem observar (i) a existência de mercado ativo; (ii) realização de número suficiente de transações com ativos similares; (iii) as informações sobre as transações devem estar disponíveis; (iv) as transações analisadas devem ter sido realizadas entre partes independentes¹⁸⁷.

As dificuldades práticas de sua aplicação consistem na identificação correta das transações e sua respectiva substância econômica, na seleção da base de cálculo para os royalties (que leva em conta o contexto de mercado de cada operação), e na singularidade das operações, dado que os bens de propriedade industrial possuem valor intrínseco.

A aplicação desta abordagem é muito utilizada pelas autoridades fiscais, ao analisar comparativamente operações a fim de determinar seu correto enquadramento.

4.6.2.3. Abordagem de rentabilidade

Os métodos baseados na abordagem de rentabilidade do ativo, ou receita/produzividade obtida pela exploração do bem imaterial permitem que seja calculada a estimativa futura de ganho com a exploração daquele determinado ativo durante sua vida útil.

O método mais utilizado com tal abordagem é o de fluxo de caixa descontado, que cria uma projeção da rentabilidade futura esperada e converte isto para o valor presente mediante a aplicação de uma taxa de desconto adequada. Tal abordagem parte do pressuposto que o valor

¹⁸⁷ Vide HAGELIM, Ted. A New Method to Value Intellectual Property. Obra citada, pp. 362/363.

do ativo é igual ao valor presente dos benefícios econômicos que tal ativo poderá oferecer durante sua existência¹⁸⁸.

Um dos problemas deste método é escolher a taxa de desconto adequada para determinada data. Dentre os fatores a serem considerados existe a inflação, liquidez, e riscos da utilização daquele ativo.

Outro desafio na aplicação deste método é dissociar o plano de rentabilidade do ativo do plano de rentabilidade da companhia, para poder fielmente identificar o valor do benefício que o específico ativo irá gerar.

Dentro da abordagem de mercado, se destacam o método *Excess Profit*, que propõe o cálculo do valor líquido gerado pelo determinado ativo intangível, apurando a diferença entre o valor que a sociedade gera com sua utilização e o valor resultante da atividade sem utilização daquele ativo.

Outro método muito utilizado é o *Relief From Royalty*, que avalia o ativo intangível pela mensuração da estimativa de royalties que seria gerada pelo licenciamento daquele determinado bem. Baseia-se na assunção que o valor de um ativo intangível pode ser mensurado pelo valor dos royalties recebidos por suposto contrato de licenciamento. O desafio deste método é atribuir o adequado percentual de royalties a ser aplicado no cálculo.

As dificuldades de aplicar métodos de avaliação que utilizem abordagem de mercado são a correta identificação e cálculo do fluxo de caixa decorrente do ativo¹⁸⁹, bem como a precisão na delimitação de mercado relevante para o cálculo. Além disso, para sua efetiva utilização é necessário considerar o percentual da participação no mercado daquele ativo, e o valor do produto ao qual é empregado o bem intangível (tecnologia patenteada, ou marca). Após a identificação do fluxo de caixa, cumpre dissociar os custos da produção para então identificar, dentre o valor da receita, qual o valor gerado pelo determinado bem intangível objeto da avaliação¹⁹⁰.

¹⁸⁸ Cf. KASZNAR, Istvan. Obra citada, pp. 44/46.

¹⁸⁹ Vide LOUREIRO, Cláudio França. Obra citada, pp. 124/125.

¹⁹⁰ Cf. KASZNAR, Istvan. Obra Citada, pp. 47/48.

Tais métodos são adequados para a avaliação quando o gestor do bem objeto da análise possui ampla possibilidade de gerenciar e conhecer os desenvolvimentos futuros da atividade de exploração daquele bem de propriedade intelectual.

4.6.2.4. Abordagem de opção

Outra abordagem atualmente em voga no mercado americano é a *Option-based method*, que se divide em três variáveis:

(i) *Decison Tree Analysis method*: muito utilizado no setor farmacêutico e de biotecnologia, baseia-se na criação de um diagrama objetivando prever as possíveis situações e eventos que possam ocorrer. É o sistema mais adequado para definir estratégias para atingir propósitos específicos, vez que fornece ampla informação sobre as alternativas possíveis no desencadeamento das situações futuras.

(ii) *Real Option Method*: é um método de avaliação que considera a incerteza das projeções de fluxo de caixa e a habilidade dos gestores de reagir às oscilações do mercado. Mediante simulações, busca incorporar ao processo de avaliação todos os fatores impactantes para determinação do valor, bem como a incerteza sobre o futuro. Baseia-se no método Black-Scholes¹⁹¹, desenvolvido para aplicação em *stock options* (opção de compra de ações).

(iii) *Monte Carlo Method*: desenvolvido para alinhar as incertezas do risco, utilizando técnicas de probabilidades. Utiliza abordagem estatística para analisar riscos e sua avaliação financeira. Não atribui um valor ao ativo intangível, mas uma serie de valores, aplicável a cada situação de risco analisada.¹⁹²

Cumprir notar importante distinção entre os conceitos de taxa de desconto e taxa de capitalização, vez que ambas representam uma taxa de ajuste de retorno sobre determinado investimento, que o investidor espera receber. Ambas levam em conta o risco e incertezas associadas ao fluxo econômico projetado para determinado ativo de propriedade industrial.

¹⁹¹ Modelo matemático elaborado por Fischer Black e Myron Scholes que calcula o valor de opções de compra (*call*) em mercados ativos, por meio de um processo estocástico. Publicado no artigo “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” de 1973

¹⁹² Ver LAGAROST, Celine, et al. Obra Citada, p. 490.

Embora mencionadas taxas de retorno sejam empregadas em dois diferentes métodos baseados na abordagem de receita/produtividade, ambos produzem resultados complementares, quando aplicados adequadamente.

A taxa de desconto é aplicável aos métodos de fluxo de caixa descontado, onde a projeção de geração de receita com a exploração do bem de propriedade industrial é calculada, sempre com base na vida útil do bem. O cálculo é realizado mediante aplicação de determinada taxa de desconto ao fluxo de caixa, trazendo-o a valor presente.

Os métodos de fluxo de caixa descontado pressupõe que: (i) a taxa de desconto reflita a remuneração que um investidor espera para aquela determinada avaliação, lastreada no fluxo de caixa projetado; (ii) a taxa de desconto adotada seja constante e, portanto, não incorpore constante de crescimento do projeto de exploração daquele bem de propriedade industrial, o que é refletido apenas nas projeções econômicas periódicas¹⁹³.

Diferentemente de uma taxa de desconto, a taxa de capitalização é empregada na análise econômica de um fluxo de caixa projetado que variável de crescimento no tempo prevista para os projetos de exploração de bens de propriedade industrial. Quando o fluxo de caixa prevê incremento constante no tempo, a taxa de capitalização é igual à taxa de desconto menos a taxa de crescimento a longo prazo incidente esperada.

Em artigo acadêmico publicado em 2009, Istvan Kasnar, enumera os métodos mais utilizados no Brasil:

- Método do valor presente, pelo qual traz-se ao valor presente o fluxo futuro esperado dos rendimentos líquidos de um novo investimento;
- Método do valor atual líquido: reportando a uma data inicial ou atual, ou a um valor diferencial entre vendas e gastos líquidos, depois de apurados e pagos os impostos incidentes e juros;
- Método do *Goodwill*: espelha o valor de um bem, serviço, ou ativo de propriedade intelectual a estes relacionada;

¹⁹³ Cf. MEINHART, Timothy J.; GAFFEN, Gregg S. A Lawyer's Guide to Discount Rates and Capitalization Rates. *Intellectual Property & Technology Law Journal*, V. 16, No. 10, Out. 2004. pp. 22/23. Disponível em <www.aspenpublisher.com>. Acesso em 17.06.2011.

- Método do Fluxo de Caixa;
- Método das Opções Reais – que avalia as opções em horizonte de determinado espaço de tempo, avaliando num contexto de probabilidades e restrições internas e externas predeterminadas;
- Módulo do Fluxo de Caixa modificado – adéqua o método do Fluxo de Caixa a formulações e reformulações dos agentes econômicos, ao passo que estes obtém informações sobre o fluxo, modificando expectativas.¹⁹⁴

Em suma, os métodos de avaliação existentes são adequados para mensurar tanto ativos intangíveis quanto bens de propriedade intelectual individualmente considerados.

A tecnologia detida por uma sociedade pode ser avaliada e mensurada economicamente, enquanto parte de um *going concern*. Para sua avaliação, deve ser considerada parte de um *goodwill*, vez que embora seja classificada como um ativo intangível não é um ativo individualizado, salvo quando objeto de contrato específico que negocia sua transferência à outra sociedade. Tal universalidade, uma vez corretamente contabilizada na sociedade detentora, poderia, em tese, ser objeto de utilização econômica por sua detentora.

4.7. Da possibilidade de conferir ao capital social um ativo intangível

Superada a definição de ativos intangíveis, as particularidades de sua contabilização e de sua avaliação, e uma vez demonstrada a admissão da integralização de capital social de sociedades empresárias de direito brasileiro com bens, cumpre consignar que os ativos intangíveis se prestam como bens aptos a servir para integralização de capital social de sociedades constituídas sob a égide do ordenamento jurídico brasileiro¹⁹⁵.

A posição doutrinária majoritária, estampada na lição de Haroldo M. D. Verçosa, ensina que: “Elementos intangíveis podem ser indiretamente conferidos ao capital social

¹⁹⁴ Cf. KASZNAR, Istvan. Obra citada. pp. 48/51.

¹⁹⁵ O debate sobre o tema demonstra-se tímido na doutrina brasileira, com escassa produção de artigos específicos.

apenas quando integrados ao estabelecimento comercial, sendo este o bem conferido para a formação daquele”¹⁹⁶.

Seguindo a mesma linha de raciocínio sobre a possibilidade de utilizar elementos intangíveis para conferência ao capital social, Modesto Carvalhosa apresenta a seguinte contribuição sobre o tema:

A conferência de bens intangíveis não pode ser isoladamente admitida na sociedade. Assim, o valor potencial de um ponto comercial, a clientela previsível desse mesmo ponto ou outros elementos não contabilizados. Porém, se esses elementos intangíveis integram uma universalidade, como é o caso de um estabelecimento mercantil em pleno funcionamento, os respectivos fatores intangíveis são admissíveis na conferência e na composição do seu valor, tais como a propriedade comercial (locação comercial), o ponto, a clientela, o aviamento, a capacidade de produção, os contratos de fornecimento, e o próprio mercado atual e potencial dos seus produtos.¹⁹⁷

Com a devida vênia, o emprego do termo bens intangíveis não contempla a totalidade de seu efetivo significado, vez que claramente a colocação refere-se a alguns ativos intangíveis, não contemplando os bens de propriedade industrial que, como visto, incluem-se na definição abrangente de bens intangíveis. Os elementos listados na passagem transcrita refletem o aviamento, incluindo neste os direitos inerentes ao ponto comercial, eventuais pretensões de ações renovatórias de contrato de locação comercial, clientela, contratos de fornecimento, dentre outros, não esgotam a definição de bens intangíveis.

A possibilidade de realizar a conferência ao capital social de sociedades empresárias é pacífica na doutrina brasileira, e merece detida análise. A mesma situação não é encontrada quando se trata de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), criada pela Lei nº 12.441 de 11 de julho de 2011, que incluiu ao Código Civil o Art. 980-A. A EIRELI é um novo ente personificado, não constituindo uma sociedade. Além disso, ao capital social

¹⁹⁶ VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Obra citada, p. 134

¹⁹⁷ MODESTO CARVALHOSA, Obra citada, p. 39

das EIRELI não poderá ser conferida a imagem, o nome ou a voz de seu titular, conforme enunciados do Jornada de Direito Civil, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários – CEJ – do Conselho da Justiça Federal – CJF¹⁹⁸.

4.7.1. Da conferência ao capital social de bens de propriedade industrial

A admissão dos bens denominados de propriedade industrial – em especial marcas, patentes e desenhos industriais - é pacificamente aceita pela doutrina majoritária. Tanto assim é que referência a esta modalidade de pagamento ao capital é contemplada pelas passagens citadas no capítulo 3.8. *Integralização do capital social mediante a conferência de bens* supra sobre a admissão da integralização ao capital social de bens *in natura*. Consolida o entendimento a lição de Letícia Provedel:

... como vimos, as marcas são bens intangíveis, avaliáveis, transferíveis e penhoráveis, portanto estes bens parecem não encontrar obstáculos impeditivos para figurar no capital social das empresas.¹⁹⁹

Com efeito, tratando-se dos bens intangíveis não identificáveis, ou sobre os quais a sociedade detentora não exerça efetivo controle (legal ou contratual), estes integrarão o *goodwill* e devem seguir o tratamento contábil respectivo como ágio de rentabilidade futura. Efetivamente não serão considerados ativos intangíveis, na sua aceção técnica e para fins contábeis e, para que possam constituir elemento hábil à conferência em capital social, devem integrar uma universalidade, ou ainda, um *going concern*.

Percorrendo a análise sobre se os ativos intangíveis – aí compreendidos não somente as marcas, patentes e desenhos industriais, mas também a tecnologia, o aviamento, e demais

¹⁹⁸ Enunciados do Jornada de Direito Civil, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários – CEJ – do Conselho da Justiça Federal – CJF

468) Arts. 44 e 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) não é sociedade, mas novo ente jurídico personificado.

472) Art. 980-A, § 5º. A imagem, o nome ou a voz não podem ser utilizados para a integralização do capital da EIRELI.

¹⁹⁹ PROVEDEL, Letícia. Considerações à incorporações de bens intangíveis ao capital social das empresas. Revista dos Tribunais, ano 91, v. 801, julho de 2002, Ed. Revista dos Tribunais, p.79

elementos – contemplam os requisitos necessários para admissão como forma de pagamento da contribuição dos sócios, cumpre avaliar a presença dos requisitos que permitem que este seja considerado um ativo apto a se utilizar para a conferência ao capital social em uma sociedade na qual a detentora possua participação.

Os requisitos societários para a conferência em capital social debatidos no capítulo 3.9. *Avaliação dos bens*, em síntese, limitam-se à análise do bem quanto à possibilidade de efetuar sua avaliação (ou transformação em pecúnia), bem como se podem ser individualizados, de forma a permitir sua transferência para a sociedade.

Nota-se, neste particular, uma similaridade com os parâmetros para consideração de um elemento como ativo intangível, para fins contábeis, pela presença, em ambos critérios, da necessidade do bem ser identificável.

Relativamente ao requisito da necessidade de serem tais bens aptos a se prestar como garantia, permitindo a sua excussão em favor de credor, cumpre avaliar a possibilidade destes bens serem objeto de penhora.

Os bens incorpóreos notadamente integram o fundo de comércio, e, excepcionalmente, podem ser objeto de penhora, nos termos do § 1º, do art. 11 da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980: “Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.”

Resta pacífico o entendimento jurisprudencial sobre tal possibilidade. Abaixo colacionamos algumas recentes ementas de julgados exarados pelos principais tribunais brasileiros, que corroboram com o entendimento:

PENHORA. Incidência sobre marca comercial. Admissibilidade. Alienação ou cessão de uso possíveis e praticadas na economia. Devedor omissor. Totalidade de seus bens responde pela obrigação. Propriedade reconhecida pela Lei nº 9.270/1998. Direito do credor à indicação. Agravo provido (TJSP, AI nº 1.211.870-4, 12ª Câmara. Rel. Juiz ANDRADE MARQUES, j. 12.08.2003)

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento. (...) Acórdão que dá parcial provimento ao recurso para determinar a penhora de marcas e bem imóvel, sem prejuízo da citação dos lesados com a constrição patrimonial. (...) Inexistindo qualquer vício a ser sanado, remanesce apenas a manifesta intenção do embargante em instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada. Pretensão de modificação trazida pela via imprópria, devendo eventuais incorreções na apreciação dos fatos ou na aplicação do direito ser atacadas pelos recursos adequados. Desprovimento dos embargos. (TJRJ, AI n. 0018935-06.2011.8.19.0000, 16a Câm Cível, Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito, j. 16.08.2011)

PENHORA Substituição Bem de difícil comercialização - Indicação à penhora dos direitos de uso da marca comercial Possibilidade Artigo 134 da Lei 9.279/96 Devedor que não indicou bem suficiente para garantir a execução Constrição mantida Recurso não provido. (TJSP, AI, nº 0501164-94.2010.8.26.0000, 13a Câm. Rel Heraldo de Oliveira, j. 06.04.2011)

EXECUÇÃO FISCAL - Agravo de Instrumento – Penhora excepcional - Direito de uso de marca - Inexistência de meios menos gravosos - Cumprir à agravante provar, por cópia da seqüência de folhas dos autos da execução, que não teve oportunidade de nomear bens - O direito de uso de marca comercial é penhorável, por se tratar de componente do estabelecimento, cuja penhora é legalmente admitida em caráter excepcional - Necessidade, contudo, de se facultar à devedora a substituição por outro bem ou direito também componente do estabelecimento comercial, cuja penhora, mesmo excepcional, seja menos gravosa - Negado provimento, com observação. (Agravo de Instrumento nº 664.227.5/7-00, Rel. Des.

TERESA RAMOS MARQUES, j. 04.06.2007, v.u., 10ª Câmara de Direito Público)²⁰⁰

Ainda nesse mesmo sentido, estabeleceu a Lex-JTA 147/232: "*Admite-se penhora de direitos sobre marca*".

Tratamento similar é atribuído aos direitos sobre patentes, como se pode inferir da análise do julgado, cuja ementa segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA PENHORA SOBRE MARCAS E PATENTES DA EXECUTADA, ANTE A VINDA AOS AUTOS DE INFORMAÇÃO DE SUA ALIENAÇÃO EM PROCESSO TRABALHISTA ALEGAÇÃO RECURSAL DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO INTANGIBILIDADE DO DECISUM - Incabível a alegação de alienação em fraude à execução, ante o deferimento da venda em processo trabalhista, que visou a preservação de créditos privilegiados. Instabilidade do valor do bem, a ensejar a determinação de venda da marca pelo Juízo Trabalhista. Excesso de execução já configurado. Recurso desprovido. (AI n. 0585105-39.2010.8.26.0000, TJSP, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Fonseca, j. 11.08.2011)

Resta, portanto, inconteste e pacificada a matéria nos tribunais brasileiros, permitindo a penhorabilidade de marcas e patentes, enquanto bens passíveis de exploração econômica.

A penhora não culminará na expropriação do bem do patrimônio da executada, considerando que continuará a figurar no registro como proprietária daquele determinado ativo. O fruto da exploração empresarial, todavia, será outorgado à exequente, até que se

²⁰⁰ Além dos julgados colacionados, seguem a mesma linha: AC n° 1.189.740-2, 19ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. SEBASTIÃO ALVES JUNQUEIRA, j. 01.08.2006; AI n° 1.211.870-4, 12ª Câm. Rel. Juiz ANDRADE MARQUES, j. 12.08.2003.; AI n° N° 1176125- 0/0, 31ª Câm. de Direito Privado, Rel. Luis Fernando Nishi, j. 05.08.2008; AI 0038372-67.2010.8.19.0000, TJRJ, Terceira Camara Civel, Des. Ronaldo Rocha Passos – j. 13.04.2011;

verifique a quitação integral do débito ou outra circunstância que implique na extinção da dívida.

Demonstrada a possibilidade de um ativo intangível, em particular os bens de propriedade intelectual, serem objeto de penhora, cumpre avaliar peculiaridades sobre esta operação, como a possibilidade de conferir ao capital social pedidos de registro de marca ou pedidos de patente.

4.7.2. Conferência ao capital social de pedido de registros

Inclusive os pedidos de registro poderiam ser objeto de conferência ao capital social de sociedades, em forma de pagamento da contribuição dos sócios.

O depósito de um pedido de registro de marca ou patente junto ao INPI, embora não garanta sua concessão e uso exclusivo ao depositante, confere a este, desde o momento do depósito, diversos direitos, dentre os quais a prioridade para aquele direito de exclusividade pleiteado e oponibilidade contra terceiros. O ato de apresentar pedido de patente ao órgão examinador confere ao depositante, do momento do protocolo do pedido, uma expectativa de direito.

Infere-se do texto legal que, desde logo o pedido de patente pode ser cedido, nos termos do permissivo legal do Artigo 58 da Lei de Propriedade Industrial. A possibilidade de cessão de pedido de registro de marca é igualmente admitida pela legislação, nos termos do Art. 134 da Lei de Propriedade Industrial.

Corroboram com este entendimento Juliana B. Viegas, segundo a qual: “...a cessão de um bem de propriedade industrial pode referir-se a um bem (marca, patente ou desenho industrial) já registrado ou concedido, ou a um pedido somente depositado perante o INPI.”²⁰¹

²⁰¹ VIEGAS, Juliana L. B.- Contratos de Fornecimento de Tecnologia e de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Serviços Técnicos In: Propriedade Intelectual: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias,. São Paulo: Saraiva, 2007, p.91.

Também comunga da mesma opinião Sônia Regina Federman, *in verbis*: “Baseado na expectativa de direito, o depositante pode transferir, ceder, licenciar, doar seu pedido de patente para quem interessar. O mesmo procedimento se aplica para a patente concedida.”²⁰²

Caso o pedido de registro de uma marca ou de depósito da patente seja negado, restará o contrato de cessão sem efeito²⁰³, uma vez que o objeto da cessão não se concretizou, conforme disposto no Código Civil²⁰⁴.

A cessão de pedido de registro cede, na verdade, a expectativa de direito do depositante daquele determinado pedido, o que pode ser entendido como a celebração de um contrato aleatório²⁰⁵, vez que a coisa objeto da cessão não é desde logo concreta, por tratar-se de uma expectativa, que será concretizada com a concessão da patente ou com o registro da marca, a serem realizados pelo órgão analisador INPI.

Tendo em vista que o sócio, ao efetuar sua contribuição ao capital social *in natura*, permanece com a plena responsabilidade sobre a solidez deste, e em aplicação, por analogia, das regras atinentes à conferência ao capital social de créditos detidos pelo sócio²⁰⁶, não existem vedações legais à conferência ao capital social de pedido de registro de direitos de propriedade intelectual. Na eventualidade do pedido de registro de uma marca ou do depósito da patente não se concretizar ou ser indeferido pelo INPI, caberá ao sócio que conferiu aquele determinado pedido ao capital social de sociedade na qual participa a responsabilidade por integralizar seu quinhão no capital social, substituindo a prestação realizada como forma de integralização por outra modalidade admitida, sob pena de ser considerado remisso e de responder pela não integralização, conforme explicitado no capítulo 3.6. *Do momento da realização do quinhão de capital detido pelos sócios acima.*

²⁰² FEDERMAN, Sonia Regia. Patentes – Desvendando seus mistérios, Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006, p. 96.

²⁰³ Exceto nos casos onde a intenção das partes era concluir contrato aleatório.

²⁰⁴ Código Civil, Art. 483.

²⁰⁵ Código Civil, Art. 458.

²⁰⁶ Código Civil, Art. 1.005.

4.7.3. Da conferência de *know-how* ao capital social

Para avaliar a possibilidade de se utilizar um *know-how* como forma de conferência ao capital social de uma sociedade, é necessário verificar se este atende a todos os requisitos para tanto, averiguando se pode ser considerado um ativo, se pode ser transferido de maneira inequívoca e definitiva para a sociedade receptora e, ainda, se a mesmo é passível de avaliar econômica. Como demonstrado no capítulo 4.5. *Contabilização da tecnologia não patenteada (know-how)*, o *know-how* pode ser avaliado e individualizado, bem como pode ser objeto de transferência de seu detentor para terceiros. Contudo, é necessário percorrer análise sobre o tratamento dedicado ao *know-how* pela legislação brasileira para confirmar a possibilidade deste ser utilizado como forma de contribuição ao capital social.

O ordenamento jurídico brasileiro, fulcrado no sistema de *civil law*, considera os ativos intangíveis como bens móveis e imateriais, nos termos do art. 5º da Lei de Propriedade Industrial. A guarida necessária para seu reconhecimento e proteção baseia-se no regramento do Código Civil²⁰⁷, aplicando aos ativos intangíveis todo o arcabouço jurídico aplicável aos bens materiais e direitos de propriedade sobre bens móveis.

Cumprindo, ainda, consignar que, historicamente, a matéria da propriedade intelectual e o regramento que a contemplam estão sujeitas a variações econômico-financeiras e, principalmente, políticas dos sistemas legislativos dos países. Neste particular, o tratamento despendido à matéria depende do entendimento e da vontade do legislador²⁰⁸, vez que pode refletir, direta ou indiretamente, forma de proteção da economia daquela nação²⁰⁹.

O direito romano trouxe o desdobramento do *animus possessionis* e *animus dominus*, conferindo a *res* sobre o qual o *animus dominus* do agente recaia o direito real. Deste então, e até hoje reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro, o proprietário pode dispor da coisa, alienando todas suas faculdades, e pode, igualmente, cedê-las isoladamente ao uso ou uso e

²⁰⁷ Código Civil, Arts. 1.196 e 1.260.

²⁰⁸ Vale relembrar a regra constitucional estampada na Constituição Federal de 1988: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...); II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”.

²⁰⁹ Vide VIEGAS, Juliana L. B. Aspectos Legais da Contratação na Área da Propriedade Industrial. In Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias, obra citada. pp. 44-51

fruição. Pode, ainda, ceder apenas seu exercício, modalidades diversamente presentes em contratos de locação, arrendamento ou comodato.

Uma análise detida da Lei de Propriedade Industrial demonstra que, atualmente, o Brasil admite que a tecnologia objeto de patente seja licenciada, nos termos do art. 61 da Lei de Propriedade Industrial. Admite, ainda, que o pedido de patente, ou seja, a expectativa de direito, igualmente seja concedida em licença²¹⁰.

Contudo, igual guarida não é conferida ao *know-how*, ou tecnologia não patenteada, que, pelo tratamento da legislação brasileira, não é objeto de propriedade. O tratamento da Lei de Propriedade Industrial claramente contempla apenas a possibilidade de transferência da tecnologia.²¹¹

Diante da ausência de previsão expressa e da falta de proteção *erga omnes* (considerada a falta de direitos de exclusiva oriundos de uma propriedade) entende-se, portanto, que ao *know-how* é relegado o tratamento como se fosse uma posse de direitos, e que por sua imaterialidade não adentraria ao rol de ativos caracterizáveis como propriedade (definidos taxativamente pela Lei de Propriedade Industrial).

Por conseguinte, não se reconhece ao *know-how* a possibilidade de licenciamento, permitindo apenas sua transferência efetiva, que uma vez transferido agrega o conhecimento do cessionário e não deste não poderá ser dissociado ou retirado. Neste particular, difere o tratamento do ordenamento brasileiro de outros estrangeiros, notadamente mais avançados sobre a regulamentação da matéria. Sobre o tema, ensina Gabriel Francisco Leonardos:

Em nossa opinião, não há qualquer razão jurídica para que se chega à conclusão diferente no Brasil, mas não conhecemos qualquer pronunciamento do judiciário sobre esta questão. O argumento de que o contrato de comunicação de *know-how* seria análogo a um contrato de ensino e, portanto, não se poderia impedir o ‘aluno’ de usar os conhecimentos transmitidos pelo ‘professor’ tem seu apelo, notadamente por ser a ele subjacente o desejo da livre propagação e

²¹⁰ Lei da Propriedade Industrial, Art. 61.

²¹¹ Lei da Propriedade Industrial, Art. 211.

utilização de idéias e conhecimentos. Entretanto, entendemos que tal argumento confronta a dura realidade da vida empresarial e a necessidade de recuperação de investimentos que é a ela inerente, e, ademais, que ele não pode ser acatado no Brasil à míngua de previsão legislativa.²¹²

A aparente dificuldade de opor a privação à utilização do *know-how* após a extinção da licença de seu uso não se justifica como elemento inviabilizador da caracterização deste como passível de licenciamento, vez que igual dificuldade se aplica no contrato de licenciamento de tecnologia.²¹³ O argumento em prol deste tratamento advém do interesse público em promover o patenteamento das tecnologias, estimulando a atividade inventiva. Contudo, não se verificar tal tratamento às tecnologias não patenteáveis.

Ainda, neste particular, tem-se evidente contradição entre a situação regulatória da impossibilidade de licenciar o *know-how* e o tratamento despendido aos segredos de negócio. Para exemplificar, é amplamente admitida a contratação de uma sociedade para a fabricação, sob licença, de determinados produtos, cujo processo produtivo demande aplicação de uma fórmula. Após extinto o contrato, a vedação da sociedade em continuar a utilizar a fórmula é amplamente aceita, por meio do estabelecimento de uma obrigação contratual de não fazer.

Corroborando com a crítica ao argumento da impossibilidade de restituição do conhecimento servir como base ao tratamento legislativo em tela o ensinamento de João Marcelo de Lima Assaim:

... a restituição é plenamente perfeita e imaginável e executável no que se refere aos elementos materiais ou corporais do *know-how* licenciado (planos, projetos, maquetes, etc.), mas, não, no que diz respeito ao elemento imaterial ou intelectual (os conhecimentos técnicos assimilados pelo licenciado), pois estes se manifestam, também, nas potencialidades cognitivas do licenciado. A revelação feita a este torna irreversível a perda do caráter reservado ou secreto.

²¹² LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2001, p. 143.

²¹³ Cf. FIGUEIREDO, Paulo. Problemas do Licenciamento de Tecnologia Não Patenteada. In Revista da ABPI, n. 109, Nov/Dez 2010, p. 54

Consequentemente, a restituição do elemento intelectual do *know-how* licenciado traduz-se na abstenção de explorá-lo ou de revelá-lo, uma vez extinto o contrato.²¹⁴

De toda a sorte, o tratamento legal dedicado à matéria merece retoque, por gerar contradições e levar o Brasil a uma situação única e diferenciada, que por vezes afasta o interesse dos estrangeiros, detentores de tecnologias não patenteadas, de trazê-las ao Brasil, fomentando a economia e contribuindo para a circulação de riqueza.

Ainda, os pressupostos protecionistas da política intervencionista que motivou o enquadramento normativo da matéria não mais subsistem. Neste sentido, Luiz Felipe di Sessa:

...porém, tendo em vista que (i) as empresas brasileiras, hoje, muitas vezes não são hipossuficientes na relação comercial com empresas estrangeiras; (ii) ainda que sejam consideradas como polo mais frágil em alguns casos, as mesmas possuem profissionais qualificados para avaliar o risco envolvido em um eventual licenciamento de tecnologia; e (iii) não há base legal em vigor que justifique esta forma de atuação do INPI, entendemos que a restrição ao licenciamento atualmente é mais prejudicial do que benéfica aos interesses do País.²¹⁵

O tratamento dedicado ao *know-how* que revela a impossibilidade de seu licenciamento influi, sensivelmente e negativamente, na possibilidade de caracterizá-lo como ativo intangível.

Como consignado na definição de *know-how* trazida no capítulo 4.1. *Conceito*, o elemento de sigilo e exclusividade agrega ao *know-how* valor econômico, refletindo vantagem competitiva em relação aos demais. Nesta toada, admite-se que o *know-how* pode ser avaliado pecuniariamente, nos termos do ensinamento de Elisabeth Edith G. Kasnar Fekete:

²¹⁴ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A Transferência de Tecnologia no Brasil*, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2005, p. 223.

²¹⁵ DI SESSA, Luiz Felipe. *Contribuição de Know How ao Capital Social*. In *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, nº 115, Nov/Dez de 2011, p. 9.

A relevância econômica reside, a nosso ver, em duas ordens de valores de natureza patrimonial: de um lado, há os gastos efetivos incorridos pela empresa com a obtenção e a manutenção da informação confidencial, e, de outro, o ‘valor raridade’ do segredo, representando a vantagem proporcionada ao empresário perante a concorrência detida sobre um conhecimento significativo.

Em face da vantagem competitiva que o know-how pode agregar ao seu detentor, é inegável o interesse em protegê-lo, tutelando seu sigilo. Evidentemente que terceiros poderão atingir o mesmo grau de conhecimento, desenvolvendo pelas próprias forças seu próprio *know-how*, e igualmente tutelar seu sigilo para manter sua vantagem competitiva.²¹⁶ Destarte, tanto o detentor originário quanto aquele que atingiu conhecimento semelhante não perderão o interesse em seu próprio conhecimento, e a tutela do sigilo permanece como viável, mantendo a vantagem competitiva que cada um possui.

Assim sendo, não obstante o tratamento legal do *know-how* como passível de posse, uma vez demonstrada a possibilidade de avaliação pecuniária, bem como a pertinência da tutela deste para as atividades empresariais – dado o seu caráter de vantagem competitiva – cumpre avaliar se o know-how atenderia ao requisito da penhorabilidade (que é questionado por muitos autores, conforme explicitado no capítulo 3.8. *Integralização do capital social mediante a conferência de bens supra*).

Com particular referência à discussão sobre a necessidade do ativo que será empregado na conferência ao capital social ser passível de penhora, temos que, ao analisarmos o *know-how* sob este prisma, vale lembrar os diferentes tratamentos contábeis dados à tecnologia, quando desenvolvida internamente por uma sociedade, ou quando adquirida junto a terceiro.

Em primeira análise, na prática, fazer com que recaia uma penhora sobre a tecnologia detida por uma sociedade seria de difícil implementação, vez que esta, embora identificável por contratos, passível de avaliação econômica e de oponibilidade (mesmo que indiretamente) contra terceiros, a mesma encontra-se dispersa na exploração da atividade empresarial, uma

²¹⁶ Vide DI SESSA, Luiz Felipe. Obra citada., p. 11.

vez que está refletida no conhecimento de métodos produtivos, enfim, no cotidiano da sociedade.

Por outro lado, é possível traçar um paralelo com a já reconhecida possibilidade de recair a penhora sobre faturamento da sociedade, cuja posição da jurisprudência é clara, conforme a ementa dos julgados abaixo:

PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE - MEIO EXTREMO - POSSIBILIDADE - CUIDADOS DEVIDOS - ANÁLISE INDIVIDUADA DO CASO CONCRETO - INDISPENSABILIDADE DE ANTERIORES DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR BENS PENHORÁVEIS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - REQUISITOS CUMPRIDOS - PENHORA MANTIDA. A penhora em conta corrente constitui medida extrema e excepcional, por ser meio mais gravoso de execução, somente podendo ser deferida após esgotados todos os outros meios possíveis para encontrar bens penhoráveis. Justifica-se a penhora de valores em conta corrente quando não encontrados outros bens, após as necessárias diligências, pois é um tipo de penhora que pode traduzir em gravames indiscriminados ao devedor, atingindo, não raro, valores já destinados a despesas familiares, inclusive alugueis ou alimentos ou até a cheques pré-datados, ou, em se tratando de empresa, atingindo capital de giro ou valores destinados a pagamentos de débitos ou salários, inviabilizando o seu funcionamento e até causando, muitas vezes, a sua insolvência, acarretando constrangimentos ao devedor, em flagrante afronta ao princípio da preservação da empresa. Não encontrados no entanto bens, a medida se impõe, em percentual razoável que não leve a empresa à insolvência. Mantida a penhora sobre 11,5% do faturamento diário da empresa executada, no limite do valor do débito, percentual obtido em cuidadosa 'Análise de Viabilidade de Penhora de Faturamento'. (TJMG, AI nº

1.0027.06.092031-4/001, Rel. Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade, j. 16/09/2008)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL Penhora sobre faturamento Possibilidade Exegese do artigo 655-A, § 3º, do Código de Processo Civil A penhora sobre faturamento da empresa sonegadora, mais do que recomendável e admitida na legislação, é necessária à celeridade da execução Precedentes do Eg. Superior Tribunal de Justiça Recurso provido em parte. DEPÓSITO INFIEL Análise do sistema constitucional inscrito no art. 5º, inc. LXVII, e § 3º, da Carta de 1988, após a adesão do Brasil ao Pacto de São José da Costa Rica Antijuridicidade da prisão do depositário infiel Jurisprudência consolidada na Súmula Vinculante 25 do E. STF, e Súmula 419 do Eg. STJ Precedente doutrinário Agravo provido somente neste capítulo. (TJSP, AI nº 0029087-21.2011.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Público, Rel. Fermino Magnani Filho, j. 21/11/2011).

Ora, tendo em vista que a tecnologia, como demonstrado no capítulo 4.1. *Conceito*, compõe o capital humano de uma sociedade, e que, embora possa ser quantificada e reunida em contrato, é autônoma na vida de uma sociedade, por ser presente em todos os processos, conhecimentos técnicos, e, ainda, cuja implementação impulsiona a atividade econômica no sentido de obter maiores ganhos para a sociedade, reduzindo seus custos de transação e propiciando lucro, ao reconhecer a possibilidade de se penhorar o faturamento da sociedade, indiretamente reconhece-se que tal penhora recaia sobre a tecnologia detida por esta sociedade.

Embora a penhora sobre direitos de propriedade intelectual e ativos intangíveis não exija excepcionalidade, tal opção deve ser extraordinária e adotada em última escolha, não sendo aplicável em situações corriqueiras, vez que tal prática pode acarretar na descapitalização do empreendimento decorrente da impossibilidade da sociedade se valer daquele ativo intangível em sua operação, desencadeando, em linha de máxima, a impossibilidade de subsistência da atividade da sociedade.

A avaliação sobre a pertinência da adoção da medida deve levar em conta análise circunstancial tendo em conta o princípio da menor onerosidade (Art. 620 do Código de Processo Civil), e se pautar na razoabilidade da aplicação da medida jurisdicional, de forma a viabilizar a excussão do crédito, sem, contudo, afetar a continuidade do exercício da atividade empresarial.

Ressalte-se que, quando se trata de um direito de propriedade industrial, o que é na verdade é penhorável são os direitos de exploração de determinado bem imaterial, ou seja, a geração de riqueza resultante da exploração daquele bem – inclusive da tecnologia detida por uma sociedade.

Nesta toada, note-se que para o caso de marcas e patentes de invenção, identificáveis e titulados, passíveis de registro - e respectiva homologação pelo órgão competente INPI – a lei garante ao seu detentor a exclusividade de uso. São, assim, facilmente valorados, e considerados oponíveis contra terceiros pela proteção legal que lhes é conferida.

A tecnologia é, por sua vez, direito de propriedade intelectual não pré-analisado, não auto-aplicável pela falta de homologação do Estado, embora passível de oposição contra terceiros em âmbito de concorrência desleal e passível de valoração do ponto de vista econômico.

Ao se analisar o valor econômico que a integração da tecnologia não patenteada (*know-how*) agrega à uma determinada sociedade, através de implementação de conhecimentos e técnicas produtivas, identifica-se um *going concern*, objeto de contabilização segundo as normas contábeis vigentes, capaz de gerar a expectativa de melhoria de resultados para aquele que adquire a tecnologia. Admitindo-se a tecnologia como um ativo intangível, em face da presença dos requisitos necessários para sua caracterização (possibilidade de transferi-la e identificá-la, bem como sendo esta passível de oposição contra terceiros), o detentor deste ativo reconhecido em seu balanço poderia utilizá-la como forma de aporte ao capital social de uma determinada sociedade.

Nesse sentido, ensina Luiz Felipe Di Sessa:

... diante das informações coletadas, não há como negar a afirmação que o *know-how* é passível de contribuição ao capital social admite discussão. No entanto, conforme demonstrado, o aproveitamento econômico do *know-how*, economicamente quantificável, é responsável pelo aumento do patrimônio da sociedade que o possui, aumentando, também, a garantia a seus credores. Não vemos motivo para que se conclua de forma absoluta que o *know-how* não é passível de contribuição ao capital social.²¹⁷

Destarte, conclui-se que os ativos intangíveis, incluindo o *know-how* - quando devidamente contabilizado e definido, cujos benefícios sejam passíveis de avaliação econômica e seja promovida sua tutela para garantir a efetividade da vantagem competitiva atrelada a seu caráter de sigilo, ou ainda quando adquirido - pode ser utilizado para integralização de capital em sociedades empresárias regidas pelas normativas brasileiras, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do Código Civil²¹⁸.

Demonstrada a possibilidade da conferência de ativos intangíveis – inclusive a tecnologia detida por uma sociedade – cumpre avaliar os meios hábeis a transferir a titularidade desta quando realizada dita conferência.

4.7.4. Da formalização da transferência perante o INPI

Em se tratando de bens de propriedade intelectual, passíveis de registro perante o INPI, que mantém, inclusive, a base de dados informativa dos titulares destes direitos, a efetiva cessão da titularidade deve ser anotada junto ao registro original, procedendo-se com sua transferência, para refletir a nova titularidade daquele determinado bem.

A Lei da Propriedade Industrial não trata especificamente a matéria da transferência de marcas, patentes ou desenhos industriais decorrente da formalização de atos societários por meio dos quais opera-se o aporte ao capital social direitos de propriedade industrial. Aplicam-

²¹⁷ Obra citada. DI SESSA, Luiz Felipe, p. 12.

²¹⁸ Código Civil, Art. 997, III.

se ao tema as regras gerais sobre contratos, previstas no Código Civil, que estabelecem que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir²¹⁹.

Juliana L. B. Viegas, nessa discussão, apresenta suas considerações sobre a cessão de direitos de propriedade intelectual:

Em matéria de propriedade industrial, entende-se por ‘cessão’ o instrumento pelo qual uma patente, um desenho industrial ou uma marca são transferidos permanentemente de uma parte a outra; o contrato de cessão equivale, pois, a uma compra e venda de bem móvel, quando for oneroso, ou a uma doação, quando for gratuito.²²⁰

A análise sobre a validade de um contrato por meio do qual se transfere a titularidade sobre bens de propriedade industrial percorre a regra geral aplicável a quaisquer contratos, demandando agentes capazes, objeto possível e determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei²²¹.

Contudo, mesmo diante da exigência da lei sobre uma manifestação de vontade específica, para que gerem efeitos contra terceiros os contratos de cessão devem ser levados a registro perante o INPI, demandando, assim, sua formalização escrita.

A Lei da Propriedade Industrial admite expressamente a cessão dos direitos, consoante os seus artigos 58, 59, I, 134, 135 e 136, I²²². O instrumento formalizado deverá indicar claramente as partes contratantes, seu objeto (bem de propriedade industrial com identificação de seu número de registro, ou número de protocolo caso os mesmos estejam ainda em fase de pedido), a retribuição pela cessão e condições de pagamento, quando aplicável.

Tendo em vista o tratamento de compra e venda dedicado às transações onerosas, são aplicáveis à matéria o disposto nos artigos 481 a 504 do Código Civil, com especial destaque

²¹⁹ Código Civil, Art. 107.

²²⁰ VIEGAS, Juliana L. B. Contratos Típicos de Propriedade Intelectual. In Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. SANTOS, Manoel J. Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. 1ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2007, Cap. II, p. 89

²²¹ Código Civil, Art. 104.

²²² Lei da Propriedade Industrial, Arts. 58; 59, I; 134; 135; 136, I.

à possibilidade de ser objeto da cessão pedido depositado pelo titular. Nestes casos, a cessão acarreta em necessidade de incluir no ato de transferência a delimitação de responsabilidades das partes, vez que o cessionário (em tese) se responsabiliza pelo prosseguimento dos trâmites administrativos necessários para o bom êxito do processo administrativo de registro daquele determinado bem.

A tradição do bem ocorrerá no momento da celebração do contrato, vez que o instrumento de cessão deve ser considerado como válido e eficaz para tal fim. Contudo, a validade perante terceiros da cessão decorre do momento de sua anotação²²³. Daí decorre responsabilidade, indireta, sobre a manutenção do bem – cuja responsabilidade, teoricamente, já foi transferida à cessionária, e demonstra-se estratégico determinar, no contrato, o responsável por proceder-se à anotação da transferência.

Tornando ao tema da delimitação do instrumento hábil a transferir a titularidade do bem decorrente da conferência ao capital social de um direito de propriedade intelectual, diante de previsão expressa da lei, e em aplicação análoga da regulamentação atinente à propriedade imobiliária, seria admissível a apresentação do próprio ato societário que aprovou que a contribuição do sócio ocorresse de tal maneira.

Por outro lado, a prática revela que o INPI não está preparado tecnicamente para enfrentar situações específicas, que muitas vezes extrapolam suas atividades quotidianas, e pode demonstrar-se reticente em aceitar o ato societário, como único documento para formalizar tal cessão. Neste sentido, precaução estratégica seria a formalização de simples termo de cessão, indicando quais são as partes e qual o fundamento dessa cessão, e indicando claramente tratar-se de cessão a título oneroso.

Quando a análise volta-se ao foco da possibilidade de conferência em capital social de tecnologia a uma sociedade, cumpre avaliar quais seriam os requisitos de validade deste contrato.

²²³ A Lei da Propriedade Industrial dispõe sobre a validade da cessão de patentes e marcas, perante terceiros nos seus Arts. 60 e 137.

Um contrato de transferência de tecnologia é contrato atípico, embora possua menção na Lei de Propriedade Industrial²²⁴. O contrato deve conter indicação clara da aplicação da tecnologia objeto da cessão, além de ser completo em seu cerne, de forma a conter todas as condições negociadas entre as partes.

A obrigação cerne do negócio jurídico da transferência de tecnologia é o fornecimento de conhecimentos específicos sobre determinados métodos produtivos. Transfere-se a informação e presta-se assessoria, objeto de conhecimentos prévios obtidos com pesquisas e experiência, para obtenção de produto ou serviço. Na definição de Silvio S. Venosa, que versa sobre contratos de *know-how*, encontramos sua caracterização:

A dicção inglesa refere-se à expressão *know-how to do it*, saber como fazê-lo, sendo aceita sem restrições nos negócios empresariais internacionais. Refere-se à perícia e habilidade técnicas mais ou menos complexas necessárias para dominar determinado método de produção de bens e serviços. O conhecimento que se transfere não é unicamente tecnológico, mas também de cunho de técnica comercial. Por isso, há que se convir que no contrato de *franchising* também existe transferência de *know-how*.²²⁵

Corroborando e complementando a definição, Isabel Vianna Vaz, com a seguinte lição:

é constituído por... aqueles artifícios construtivos, regras de conduta, *tours de main* que, por si mesmos, não atingem o nível de verdadeira e própria invenção, mas que permitem a quem os conhece... exercer melhor e com menos custo determinado procedimento industrial... Consideram-se nele incluídos todos os segredos industriais não patenteados ou não patenteáveis, isto é, toda uma série de conhecimentos técnicos possuindo valor econômico, que não sejam tutelados *erga omnes* pelas normativas relativas à propriedade industrial. Num outro sentido, além das práticas do setor produtivo,

²²⁴ Lei da Propriedade Industrial, Art. 211.

²²⁵ VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em Espécie, 10ª Ed., São Paulo, Atlas, 2010, Coleção Direito Civil, Vol III, p. 511.

podem-se incluir no conceito de *know-how* segredos industriais, tais como um sistema contábil, um modo de organizar a venda, uma lista de clientes, ou outras formas de procedimentos destinados à obtenção de resultados na comercialização de produtos.²²⁶

De toda a sorte, a transferência de *know-how* é uma obrigação de meio, não de resultado, vez que essa última reflete uma força de trabalho, e não uma transmissão de conhecimentos.²²⁷

Muitas vezes tal modalidade contratual é atrelada a outros negócios, ou seja, engloba, sob uma espécie de guarda-chuva, outros negócios jurídicos, tais quais a licença de marcas, patentes e desenhos industriais, ou ainda o estabelecimento de uma franquia.

É da natureza da transferência de tecnologia a divulgação de informações sensíveis da detentora da tecnologia, tais quais métodos de trabalho, potencial de vendas, canais de distribuição, custos de produção, margens de lucro, informações de mercado, etc. Diante deste fato, faz-se necessária a assinatura previa de contrato adequado, ou a inclusão de cláusulas de sigilo, que garantam que a receptora da tecnologia não divulgue a terceiros tais informações, ou ainda o conhecimento a que está tendo acesso por conta do contrato. Em se tratando de um contrato celebrado entre pessoas jurídicas, vale lembrar que a abrangência da cláusula de sigilo deve ser extensiva também aos prepostos, funcionários, colaboradores e demais envolvidos, eventualmente mediante a inclusão de obrigação de celebração de compromissos próprios com tais indivíduos. Para completa validade de um acordo de sigilo, deverão constar, ainda a limitação da obrigação no tempo e multa por descumprimento²²⁸.

A remuneração usual de um contrato de transferência de tecnologia é o pagamento de royalties, apurado em base a parâmetros estabelecidos entre as partes. Comumente, os royalties são calculados em base percentual, sobre o montante de venda de produtos ou serviços performada pela receptora com a utilização daquela tecnologia transferida.

A limitação temporal da obrigação de prestar tal conhecimento deve constar do contrato, para que não seja eterno, uma vez que não é plausível estabelecer cessão perene dos

²²⁶ VAZ, Isabel Vianna. Considerações sobre o Know-How. Revista Forense, vol. 292, pp. 107/108

²²⁷ Vide DI SESSA, Luiz Felipe. Obra citada. pp.11/12.

²²⁸ Cf. VIEGAS, Juliana L. B. Contratos Típicos de Propriedade Intelectual. Obra citada, pp. 60-64

conhecimentos tecnológicos para terceiros. Atualmente, o INPI admite a averbação de contratos cuja limitação não exceda cinco anos, por entender que tal prazo seria razoável e adequado para que a cessionária da tecnologia possa absorver o conhecimento.

O pacto de transferência de tecnologia se implementa pela entrega de planos, esquemas, desenhos, bem como pelo ensino teórico da técnica a ser empregada em determinada atividade. Pode-se, ainda, convencionar que técnicos sejam transferidos para que promovam a referida orientação teórica.

Contudo, o objeto do contrato não se limita à transferência somente de conhecimento. Neste sentido, ensina Caio Mario da S. Pereira:

Dada, porém, a complexidade da vida econômica, e o desenvolvimento técnico de que ela se vale, não satisfaz ao cessionário a transmissão, apenas, do *modus faciendi*. A transferência da tecnologia, por si só, não complementa a utilização prática do desenvolvimento ou da atividade. Daí abranger o contrato de *know-how*, além da cessão de ‘como fazer’, isto é, transferência de conhecimento, também a assistência técnica necessária a que o usuário possa aproveitar o ‘saber como’ de maneira a dele extrair todo o benefício.²²⁹

O contrato de transferência de tecnologia se assemelha a uma prestação de serviços, enquanto fornecedora de conhecimentos técnicos, porém não se limita a mera prestação dos conhecimentos, vez que a fim de caracterizar esta figura, importa que o licenciado receba os conhecimentos transmitidos. Na lição de Arnaldo Rizzardo:

Assemelha-se o *know-how* à prestação de serviços, especialmente quando depende de transmissão de uma ciência, embora se configure uma transferência onerosa de bem incorporal, estimável economicamente pelos resultados que advirão. Tal se verifica quando

²²⁹ PEREIRA, Caio Mário da Silva. A Nova Tipologia Contratual no Direito Civil Brasileiro, in Revista dos Tribunais, n. 281

a transferência do bem se efetua através de desenhos, gráficos, pinturas e outros dados.²³⁰

Ao analisarmos a transferência de tecnologia (ou *know-how*) sob a ótica de utilizá-la como prestação para a conferência ao capital social de uma sociedade, há de se considerar que não haveria contraprestação pecuniária e periódica pela transferência ocorrida. Melhor dizendo, não haveriam pagamentos a serem realizados por conta da adoção desta forma de integralização de capital social.

Diante do caráter potencial de obsolência de uma tecnologia, a conferência desta ao capital social de uma sociedade deveria ser acompanhada de pacto assessorio de obrigação de atualização da tecnologia pelo sócio conferente, detentor original daquela.

É mister ressaltar que a conferência ao capital social de uma tecnologia detida por uma sociedade, assim como nos casos de conferência de um estabelecimento comercial, é necessária a formalização de um instrumento que regulamente os direitos e deveres do sócio cedente, com a indicação dos requisitos supra elencados.

De toda a sorte, no que tange a qual modalidade de instrumento seria apto para formalizar a transferência de tecnologia como aporte de capital em uma sociedade investida, nos mesmos parâmetros descritos para a transferência de marcas, desenhos industriais ou patentes, o documento societário seria hábil a formalizar tal cessão, caso este cumpra com os requisitos para a validade de um contrato.

Não obstante, diante do conteúdo de um contrato desta natureza, que envolve especificações técnicas de cunho sigiloso, entende-se que seria de bom tom a adoção conjunta do ato societário – para delimitar o parâmetro geral – e de um instrumento em apartado – para tratar das matérias sensíveis e sigilosas, dado o caráter de publicidade que revelaria todo o conteúdo sigiloso da contratação que ocorreria com o registro do ato perante a Junta Comercial competente, ou ainda sua publicação, se a sociedade adotar a forma de Sociedade por Ações.

²³⁰ RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 1399

Revelar os termos confidenciais da natureza do *know-how* acarretaria na perda da vantagem competitiva de seu detentor e, por conseguinte, ocasionaria uma redução de seu valor. Com a redução do valor da avaliação do *know-how*, a operação prospectada de conferência ao capital social de uma sociedade não se justificaria, vez que o bem objeto da conferência não teria mais o valor declarado ou estabelecido pelo laudo de avaliação, quando requerido.

4.7.5. Da viabilidade da conferência de bens intangíveis para a solidez do capital social

Consolidada a hipótese da conferência de bens intangíveis ao capital social como forma de integralização de capital social, cumpre avaliar quais os possíveis efeitos da adoção desta modalidade, diante da solidez do capital social.

O Brasil adota o sistema de capital declarado (*stated capital*), segundo o qual o capital social não é formado apenas pela contribuição dos sócios como forma de integralização, vez que os dispêndios dos sócios para integralização de capital podem, por exemplo, incluir o valor a título de ágio – nas sociedades por ações²³¹.

Com efeito, atendendo ao princípio da realidade, o montante do capital social deve ser declarado no contrato de sociedade (estatuto social ou contrato social), expresso em moeda corrente nacional, sendo este um dos requisitos para a validade do contrato de sociedade.

Nessa toada, o capital social deve também atender ao princípio da veracidade, expressando a correta valoração da contribuição dos sócios, vez que, como demonstrado, este serve de garantia aos credores.

A fixidez do capital social é refletida pelo princípio adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro do *capital lock-in*, que embora permita aumentos e reduções de capital, estabelece formalidades para sua realização. Para redução do capital social, quando julgado excessivo em relação ao objeto da sociedade, é demandada a publicidade do ato, conferindo prazo para eventuais oposições de credores²³². O aumento de capital poderá ser realizado a qualquer

²³¹ Lei das Sociedades por Ações, Art. 13, §§ 1º e 2º.

²³² Lei das Sociedades por Ações, Arts. 173 e 174, Código Civil, Arts. 1.083 e 1.084

tempo (nos limites do capital autorizado, quando aplicável²³³), desde que o capital esteja integralizado nas sociedades limitadas²³⁴, ou parcialmente integralizado, no caso das sociedades por ações²³⁵. Neste sentido, ensina Luiz Felipe Di Sessa:

Consonante aos princípios de fixidez e intangibilidade do capital social, a alteração do valor inicialmente fixado só é permitida quando realizada nos termos da lei. A aplicabilidade destes princípios não permite que o capital social seja deliberadamente aumentado sem justificativa, ou diminuído em virtude de distribuição a algum sócio interessado, constituindo, portanto, uma proteção aos credores e aos demais sócios da sociedade.²³⁶

A retirada de um sócio, tanto no exercício de direito de retirada²³⁷ quanto na saída voluntária²³⁸, enseja a dissolução parcial da sociedade, com a respectiva liquidação da quota-parte do sócio retirante, nos termos do estatuto ou contrato social.

Não obstante, defende parte da doutrina, que o capital social serve, de certo modo, à força econômica da sociedade. Neste sentido, ensina Fábio Ulhoa Coelho:

Capital social elevado sugere solidez, uma companhia dotada de recursos próprios, suficientes ao atendimento de suas necessidade de custeio. E, por essa razão, pode denotar a potência econômica da empresa, muitas vezes se atribui ao capital a função de garantia dos credores, o que não é correto. A exemplo do que se verifica relativamente a qualquer sujeito de direito devedor, é o *patrimônio* da sociedade que constitui tal garantia. (...) Ao avaliarem uma sociedade anônima, os analistas não atribuem absoluta importância ao capital social constante das demonstrações financeiras, prestando maior

²³³ Lei das Sociedades por Ações, Art. 168.

²³⁴ Código Civil, Art. 1.081

²³⁵ Lei das Sociedades por Ações, Art. 170.

²³⁶ DI SESSA, Luiz Felipe. Obra citada. pp.5/6

²³⁷ Lei das Sociedades por Ações, Art. 137.

²³⁸ Código Civil, Arts. 1.029 e 1.031.

atenção a outros indicadores, como resultados, ativo, passivo, liquidez, etc.²³⁹

Assim sendo, embora seja um parâmetro importante, o montante fixado como capital social de uma sociedade não é o único parâmetro de avaliação da solidez da sociedade quanto a garantia de obrigações com credores desta, vez que estes igualmente avaliam outros aspectos como a presença de ativos suficientes para a garantia de credores, o endividamento, dentre outros. Tal análise é válida para a mensuração de risco de se negociar com determinada sociedade, e útil para o estudo sobre a viabilidade da conferência de ativos intangíveis ao capital social.

Quando da realização de uma contribuição ao capital social por meio da conferência de bens imateriais, dado o caráter imaterial do bem transferido à sociedade, há de se tomar determinadas cautelas para garantir a solidez do capital social.

A tutela conferida pelo Estado - por meio do órgão chancelador INPI - aos bens de propriedade intelectual faz com que estes assumam, de certa forma, um caráter de direito-dever ao seu titular. É um direito quando analisado sob a ótica da possibilidade de oposição à terceiros, constituindo um monopólio temporal à utilização daquela tecnologia protegida por patente, ou a identificação de serviço ou produto por determinada marca.

Podem ser conceituados também como deveres sob a imposição, ao seu titular, da obrigação de manutenção, não apenas realizando os pagamentos das taxas periódicas do ente registrador. Os direitos de propriedade industrial devem ser efetivamente empregados na atividade econômica de seu titular, e necessitam de acompanhamento e fortalecimento, para sua concreta oposição a terceiros. Em caso de desuso, poderão acarretar na perda dos direitos, como resultado de um processo administrativo de nulidade de marca²⁴⁰, ou em uma licença compulsória de patente²⁴¹.

Por sua vez, a tecnologia, cuja transferência deve ser objeto de contrato específico (como acima demonstrado no capítulo 4.7.3. Da conferência de *know-how* ao capital social),

²³⁹ COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 15ª Ed., v. 2, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 181.

²⁴⁰ A marca é concedida sob a declaração do titular de efetividade de seu uso. A falsa declaração poderá ser objeto de processo administrativo de nulidade, previsto na Lei de Propriedade Industrial, nos Art. 123; 168.

²⁴¹ Lei da Propriedade Industrial, Art. 68.

requer do seu cessionário as necessárias tutelas para sua implementação e para a manutenção dos seus elementos sigilosos que garantem a vantagem competitiva ao seu detentor.

É o chamado *enforcement* de direitos, que reflete a defesa dos direitos conferidos por aquele determinado bem de propriedade industrial ou daquela tecnologia cedida. Tal se dá por meio da apresentação de oposição a pedidos de terceiros, impugnações, notificações extrajudiciais e até ações judiciais para inibir a utilização por pessoas desautorizadas ou para opor atos de concorrência desleal.

Tão logo concretizada a conferência do direito de propriedade industrial ou do ativo intangível ‘tecnologia’ à sociedade em pagamento à contribuição do sócio, a tradição do bem faz com que se transfira à sociedade a responsabilidade sobre a tutela deste, nos termos do Código Civil²⁴².

Assim sendo, para a garantia da efetividade do bem, de maneira a evitar seu perdimento ou o perecimento de seus direitos, a sociedade deverá promover a adequada manutenção do bem, garantindo o *enforcement* dos direitos àquele conferido.

4.7.6 Contradição entre *impairment* e conferência de bens intangíveis ao capital social

A conferência ao capital social de um ativo cuja valoração é passível de variação no tempo, seguindo as normas mencionadas no capítulo 4.6. *Avaliação de ativos intangíveis*.acima, não constitui ato atentatório à solidez do capital social, vez que o momento da valoração é aquele da conferência²⁴³.

A aplicação do teste de recuperabilidade objetiva trazer a valor presente o seu ativo, de forma a promover a correta identificação nos demonstrativos econômicos das sociedades do valor que aquele determinado ativo possui.

²⁴² Código Civil, Art. 492

²⁴³ Diante da atualidade do tema, com a recente criação do instituto do *impairment*, o debate doutrinário sobre o tema é escasso, e não foram publicados livros ou artigos que abordem o assunto.

Em uma análise paralela sobre a aceitação da conferência de imóveis ao capital social de sociedades, a variação do valor de mercado daquele bem reflete exatamente a mesma situação à que estão sujeitos os ativos intangíveis.

Com efeito, vale dizer que o teste de recuperabilidade pode fazer com que o valor do ativo varie positiva ou negativamente. Variações positivas seriam bem vindas pela sociedade, porém as variações negativas poderiam ensejar em questionamentos à efetividade da utilização daquele determinado ativo como pagamento da obrigação do sócio.

Sobre este particular, e admitindo que a conferência ao capital social foi devidamente aprovada pelo conclave dos sócios, não seriam cabíveis contestações endereçadas aos sócios conferente, mas sim à avaliação produzida pelo sócio conferente ou pelos peritos, quando for o caso.

A valoração de um ativo intangível, como supra mencionado no capítulo 4.6. *Avaliação de ativos intangíveis*, deve ser realizada à luz de sua duração no tempo, e o valor atribuído deve ser fruto da mensuração dos benefícios econômicos temporais que aquele determinado bem poderá produzir. Inclusive, um dos aspectos a ser considerado é o potencial de obsolescência daquele bem ao longo do tempo, ou seja, a possibilidade de surgimento de outras marcas, tecnologias ou aplicações que colaborem para que aquele ativo intangível tenha uma redução de seu valor.

Nas sociedades limitadas, o valor atribuído pelo sócio conferente não pode ser deste contestado após a chancela dos demais sócios. Por sua vez, o regramento das sociedades por ações exige a produção de laudo, elaborado por perito técnico, especializado em avaliação de bens.

Uma vez aprovadas as avaliações, e não incorrendo estas em infrações legais, não há o que se falar em contestação aos sócios conferentes daquele determinado bem. Vale repisar que os sócios conferentes e os peritos avaliadores permanecem com responsabilidade para com o resultado da avaliação do ativo. Destarte, a possível perda de valor de um ativo intangível, decorrente da aplicação do teste de *impairment*, não pode ser considerada como atentatória a solidez do capital social.

4.7.7. Investimento estrangeiro e conferência de ativos de propriedade intelectual para sociedade brasileira

Embora o Brasil seja um país de expressiva importância econômica, com crescimento exponencial no contexto econômico mundial, os países mais desenvolvidos notadamente possuem diferenciado destaque ao desenvolvimento de novas tecnologias. As sociedades dessas nacionalidades atuam no mercado de competição acirrada, dando maior ênfase ao seu capital intelectual, investindo vultuosas quantias em pesquisa e desenvolvimento, acarretando num efeito mercadológico de maior utilização de marcas devidamente protegidas para identificação de seus produtos e serviços, e de patentes para tutela de sua tecnologia.

Em face desta realidade de mercado, presente no mundo capitalista globalizado, e diante do fato das sociedades situadas nos países mais desenvolvidos serem detentoras de um número elevado de marcas registradas e patentes, a fim de buscar alternativas para implementar novos negócios, muitas sociedades brasileiras buscam no exterior parceiras para associações, *joint-ventures*, ou mesmo licenciamento de tecnologias (patenteadas ou não) e marcas.

De particular interesse para o estudo é o investimento externo direto realizado por uma sociedade estrangeira, titular de ativos intangíveis com os quais poderia efetuar o pagamento de contribuição ao capital social de sociedade brasileira.

O BACEN, fazendo remissão à Lei do Capital Estrangeiro, define capital estrangeiro em seu glossário da seguinte forma:

De acordo com a Lei 4.131, de 1962, consideram-se capitais estrangeiros os bens, as máquinas e os equipamentos ingressados no Brasil sem dispêndio inicial de moeda estrangeira, destinados à produção de bens ou serviços, bem como os recursos financeiros ou monetários, introduzidos no País, para aplicação em atividades econômicas, desde que, em ambas as hipóteses, pertençam a pessoas

físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior.²⁴⁴

Para regularidade do investimento estrangeiro, além das normas societárias quanto a representação legal dos investidores²⁴⁵, devem ser atendidas pela receptora e investidora as normas estabelecidas pelo BACEN para regular registro do capital investido, permitindo sua posterior repatriação, bem como o legítimo reconhecimento dos frutos do investimento realizado. Nos termos da Circular nº 3.531, de 13 de abril de 2011 do BACEN, são passíveis de registrado como investimento estrangeiro direto: “...a participação de investidor não residente no capital social de empresa receptora, integralizada ou adquirida na forma da legislação em vigor, e o capital destacado de empresa estrangeira autorizada a operar no Brasil.”²⁴⁶ O mesmo regulamento estabelece que o registro deve ser precedido de autorização do BACEN, por meio do seu Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) quando se tratar de investimento estrangeiro em instituições financeiras e demais instituições por ele autorizadas a funcionar.

As normas do BACEN expressamente tratam diversamente a conferência em capital social de bens identificáveis (ex. marcas, patentes) e não identificáveis (ex. o *know-how*, o aviamento).

A conferência dos bens identificáveis é claramente admitida, dada sua possibilidade de mensuração e conferência. Por sua vez, a conferência em capital social de bens não identificáveis tem dificuldades de operacionalização. Nos termos do RMCCI:

1.O registro do investimento em moeda é realizado tendo por base o ingresso de recursos no país mediante operação de câmbio ou de transferência internacional em reais na forma do disposto no título 1 deste Regulamento. (...)

²⁴⁴ Disponível em <<http://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=16&idioma=P&idpai=GLOSSARIO>> consultado em 02 de dezembro de 2011

²⁴⁵ Lei das Sociedades por Ações, Art. 119.

²⁴⁶ Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais – Disponível em <<http://www.bcb.gov.br/Rex/RMCCI/Ftp/RMCCI.pdf>> consultado em 30 de novembro de 2011

5. O investimento estrangeiro direto por meio de conferência de bem, tangível ou intangível, caracteriza-se pela capitalização do valor correspondente a bens de propriedade de não residentes, importados sem obrigatoriedade de pagamento, objeto de registro no módulo Registro de Operações Financeiras - ROF, sendo o registro desse investimento efetuado na moeda constante do ROF correspondente, conforme capítulo 3, seção 2, subseção 5 deste título.²⁴⁷

Desse modo, o BACEN claramente admite a conferência ao capital social de bens intangíveis, sendo certo que se a integralização for realizada por meio de conferência de bem (tangível ou intangível) caberá a sociedade receptora providenciar previamente Registro Declaratório Eletrônico de Registro de Operação Financeira (módulo RDE/ROF), efetuando, no momento da conferência, contratação de câmbio simbólico para efetiva vinculação do investimento perante seus registros de Investimento Esterno Direto (módulo RDE/IED).

A sistemática proposta reflete que, para fins de reconhecimento do investimento estrangeiro realizado em bens, o BACEN entende como uma capitalização de um bem importado pela receptora brasileira. Neste sentido versa o RMCCI:

Esta subseção dispõe sobre o registro, no módulo ROF do RDE, das operações de importação de bens sem obrigatoriedade de pagamento a não residente, destinados à integralização de capital de empresas brasileiras. (...)

SUBSEÇÃO : 5 - Importação de bens, sem obrigatoriedade de pagamento a não residente, destinados à integralização de capital Circular 3.491, de 24.03.2010 – Atualização RMCCI n° 32

1. Esta subseção dispõe sobre o registro, no módulo ROF do RDE, das operações de importação de bens sem obrigatoriedade de pagamento a não residente, destinados à integralização de capital de empresas brasileiras.

²⁴⁷ Idem

2. A importação de bens de que trata esta subseção é inicialmente registrada no módulo ROF do RDE e, posteriormente, no módulo IED do RDE, como investimento estrangeiro direto, na forma do capítulo 2, seção 2, subseção 1, deste título.
3. O registro no módulo ROF do RDE deve ser efetuado na modalidade própria e com vinculação a Declaração de Importação (DI) desembaraçada, quando for o caso, ou mediante fatura ou documento equivalente que caracterize a importação de bem intangível.
4. Não caracteriza bem intangível, para os fins do registro de que trata esta subseção, a transferência de tecnologia sujeita a averbação do INPI, tratada no capítulo 3, seção 4, subseção 1 deste título.²⁴⁸

Por sua vez, quando se tratar de bem intangível não identificável, como a tecnologia, o sistema declaratório eletrônico do BACEN (SISBACEN) não disponibiliza os mecanismos de efetivação da conferência de tecnologia, através de cessão de tecnologia de sociedade estrangeira, em capital social de sociedade nacional.

Nota-se a descaracterização, pelo BACEN, da tecnologia como um bem intangível, e por conseguinte, passível da utilização por investidor estrangeiro para conferência em capital social de investida brasileira. Tal solução adotada pelo BACEN se dá no sentido prático, e extrapola os limites de atuação do órgão, que não possui poder regulamentador sobre o tema.

Por outro lado, e a contrário senso, o BACEN admite a possibilidade de utilização para conferência ao capital social dos créditos dos royalties apurados em favor de sociedade estrangeira cedente da tecnologia, ou ainda dos créditos decorrentes de licenciamento de direitos de propriedade intelectual.

Vale ressaltar que o licenciamento oneroso de direitos de propriedade intelectual, mediante a celebração de contratos de licença de uso de marca, de exploração de patentes, ou ainda de transferência de tecnologia pode ser uma estratégia tributária para remuneração ao

²⁴⁸ ib idem

investidor estrangeiro, detentor de direitos de propriedade intelectual e tecnologia. Isso se dá pelo fato da tributação incidente na remuneração da licença de direitos ou na transferência de tecnologia ser inferior à efetiva carga tributária incidente sobre a atividade da sociedade brasileira²⁴⁹. Neste particular, caso a investidora estrangeira seja também detentora de ativos intangíveis passíveis de licença para a sociedade brasileira investida, a adoção de contratos de licença ou de transferência de tecnologia podem otimizar a remuneração do investidor estrangeiro, principalmente se este último for localizado em países com os quais o Brasil possui acordo para evitar a dupla tributação.

Quanto à possibilidade de capitalização dos créditos detidos por sociedades estrangeiras contra sociedades brasileiras, nota-se que, conforme disposto no Decreto nº 55.726, de 17 de fevereiro de 1965, que regulamenta a Lei de Capitais Estrangeiros são permitidas as conversões, em investimento externo direto, de créditos decorrentes de empréstimos registrados, ou de quaisquer quantias, inclusive juros, remissíveis para o exterior.

Referida capitalização de créditos ocorre por meio da celebração de contratos simbólicos de câmbio, operações simultâneas e compra e venda de moeda estrangeira, sem a tramitação de recursos efetivamente. O Regulamento anexo à Circular nº 3.491, de 24 de março de 2010, a define como: “...a operação por cujo intermédio direitos e créditos passíveis de gerar transferência ao exterior, assim como bens pertencentes a não residentes, são utilizados para aquisição ou integralização de participação, ou absorção de prejuízos em empresa no país”.

²⁴⁹ A tributação incidente em contratos de licença e uso de marca, exploração de patentes ou transferência de *know-how* é composta por Imposto sobre a Renda, PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) e ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). Caso a sociedade brasileira licenciada seja optante pelo regime fiscal do lucro real, as despesas com o pagamento da remuneração dos contratos serão admissíveis para redução da base tributária impositiva do lucro real, dentro dos limites de dedutibilidade mencionados devem ser respeitados os limites de dedutibilidade fiscal estabelecidos na Lei de Capitais Estrangeiros e na Portaria MF nº. 436, de 30 de dezembro de 1958, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Assim sendo, com base na possibilidade de compensação das contribuições PIS e COFINS, o e caso a despesa com Imposto sobre a Renda possa ser um crédito tributário para o investidor estrangeiro (quando este for sediado em país com o qual o Brasil possui acordo para evitar a dupla tributação), o custo efetivo da remuneração da licença de direitos de propriedade intelectual ou da transferência de *know-how* será somente o custo com a contribuição CIDE e com o imposto ISS.

Não obstante, o regramento do BACEN não contempla previsão de reconhecimento da conferência em capital do valor atribuído à tecnologia. Diante do tratamento normativo diverso concedido aos créditos oriundos da exploração da tecnologia por uma sociedade brasileira, e ao próprio *know-how* em si, constata-se uma disparidade de tratamento as situações, fato contestável pelo princípio da isonomia, vez que estabelece tratamento diferente entre bens intangíveis.

4.7.8. Prática atual do mercado norte-americano

Em pesquisa realizada na doutrina norte-americana, bem como na análise de estudos de casos, resulta que a prática de mercado adotada pelas sociedades daquele país não utiliza seus ativos intangíveis como forma de contribuição ao capital social de sociedades, ou tampouco os utiliza como base para operações societárias.

As sociedades norte-americanas, em seu planejamento estratégico para obter financiamento, atualmente optam por securitizar seus ativos, qualquer seja sua natureza.

A prática em voga é o financiamento por securitização, que leva em conta a rentabilidade de determinado bem, gerando um produto que pode ser oferecido ao mercado financeiro.

Principalmente impulsionados pela dificuldade de obtenção de créditos junto a instituições financeiras, situação agravada após a grave crise do sistema financeiro internacional que abalou as estruturas das instituições financeiras em 2008/2009, as sociedades estadunidenses passaram a recorrer a tal alternativa com ainda maior assiduidade.

Nos últimos 25 anos os ativos intangíveis vêm desenvolvendo papel de destaque nesta prática, vez que a utilização de intangíveis para lastrear a securitização das sociedades passou a ser predominante em relação aos ativos tangíveis²⁵⁰.

A prática norte-americana demonstra que a utilização das estruturas de financiamento por securitização é adequada para sociedades que possuam grande portfólio de conhecimento

²⁵⁰ Cf. MOORE, Lindsay. *Intellectual Capital in Enterprise Success: Strategy Revisited*, Wiley, 2008, p. 46

intelectual, como forma mais barata de obter financiamento por investimento, ou por endividamento junto a bancos.

Neste particular, diversos casos trazem valores relevantes, como a securitização promovida por David Bowie baseada em direitos autorais, que em 1997 securitizou os royalties recebíveis relativos aos seus trabalhos de até 1990, e levantou uma quantia de 55 milhões de dólares americanos. O direito aos royalties decorrentes do licenciamento de marcas foram o objeto da securitização promovida pela “GUESS?” em 2003, levantando 75 milhões de dólares americanos. No mesmo ano, o estúdio Dreamwork promoveu securitização dos royalties de seus filmes, angariando 1 bilhão de dólares americanos²⁵¹. A pizzaria Domino’s Pizza realizou em 2007 securitização de direitos sobre contratos de franquia, obtendo 1,85 bilhões de dólares americanos, sendo até aquele momento a maior transação deste gênero no mercado americano²⁵².

A vantagem da utilização desta forma de capitalização, em comparação com o recebimento de investimento direto, ou com a própria conferência de um bem intangível ao capital de outra sociedade é que não se cria o vínculo do investidor. Ainda, quem financia as operações usualmente requer, em determinado momento, o controle societário da sociedade, resultando em perda de propriedade para a sociedade que buscou o financiamento.

Quando comparada a prática com a oferta pública de ações, igualmente se enfrenta o problema da perda de controle, que poderá nunca mais ser retomado.

Destarte, a prática estadunidense prova-se uma estratégia para solução destes empecilhos e dificuldades em se buscar e obter financiamento a baixo custo, sem perda de controle, ou ainda sem a perda do próprio ativo – tangível ou intangível.

Ainda, as sociedades multinacionais vêm formando conglomerados para gerenciamento de direitos de propriedade intelectual, transferindo a bancos de patentes ou marcas a titularidade de direitos. Estes recebem aquelas patentes em desuso pelas sociedades, e atuam fortemente no mercado de licenciamento de direitos, de forma a usufruir, ao máximo,

²⁵¹ Idem

²⁵² Ver Domino’s deal ups IP deal sizes. Asset Securitization, The Premier Guide to Asset Mortgage-Backed Securitization, vol. 7, nº 13. Disponível em <www.asreport.com>, acessado em 17 de Junho de 2011

dos benefícios dos direitos de propriedade intelectual, quando não utilizados diretamente no dia a dia da exploração da atividade econômica da sociedade.

Nesta toada, pessoas jurídicas como a IV, Round Rock, Altitude, Saxon Inovations, formam um mercado à parte, de muitas disputas sobre direitos de propriedade intelectual entre detentoras de patentes, que disputa acirradamente a ampla clientela que busca o licenciamento de direitos de propriedade intelectual gerados por uma sociedade que, por qualquer motivo, não os explora.²⁵³

²⁵³ Vide ARNOLFF, Robert. The State of the US IP Marketplace 2010-2011. The Computer & Internet Lawyer, The Computer & Internet Lawyer Volume 28 • Number 2 • February 2011, pp.3-6 disponível em <http://www.pluritas.com/pdf/cil_feb_2011_aronoff_01.pdf>, acessado em 16 de junho de 2011

5. CONCLUSÃO

O contexto de acirrada competição no mercado leva as sociedades a buscar formas alternativas de geração de valor às suas atividades empresárias, com destaque para o papel exercido pelos investimentos em inovação e tecnologia. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que visam agregar valor à atividade ordinária da sociedade, permitindo almejar melhor remuneração aos investidores, são cada vez mais privilegiados.

Destarte, o estudo da utilização dos ativos intangíveis como forma de contribuição dos sócios para formação do capital social de sociedades empresárias se revela interessante, por criar fonte alternativa de aporte de capital, pela qual os sócios podem evitar a disponibilização recursos de maior liquidez, tal qual o aporte em moeda.

O debate doutrinário sobre tal forma de utilização dos ativos intangíveis demonstra-se tímido no ordenamento jurídico brasileiro. Demonstrada a viabilidade do aporte como capital de ativos intangíveis, suas peculiaridades e efeitos, é aberta aos empresários uma alternativa para a capitalização de sociedades.

Partindo da premissa que o custo de oportunidade do investidor que contribui para a formação do capital social de uma sociedade com recursos financeiros – moeda – é maior em relação às contribuições realizadas pela conferência de direitos detidos por este, a análise da operação de capitalização de ativos intangíveis é justificável.

Ainda, em face das recentes alterações normativas que objetivam garantir maior visibilidade e adequado tratamento aos ativos intangíveis, é conferido aos *stakeholders* uma otimização de seus esforços, diminuindo os custos de transação relativos à análise das operações, reduzindo, por conseguinte, a assimetria de informações no mercado.

A importância do capital social para lastrear as operações das sociedades continua em voga, requerendo atenção a sua formação, permitindo que este atenda as funções para as quais se destina, em particular as funções externas de garantia dos credores. Dado o caráter contratual do contrato de sociedade, resta clara a plena responsabilidade dos sócios para com a realização do capital, de forma a munir a sociedade de meios efetivos, que permitam a

consecução do objeto social da sociedade, e da busca pela realização do objetivo de empresa que é a realização de lucro.

A análise realizada sobre a possibilidade da conferência ao capital social de ativos intangíveis demonstra que, realizada a pertinente avaliação dos ativos seguindo os métodos aceitos pelo mercado (ou acompanhando o valor atribuído pelos sócios quotistas em sociedades empresárias limitadas), e atendidos os requisitos societários de aprovação no conclave de sócios, não há qualquer óbice que inviabilize ou desaconselhe a conferência de bens de propriedade industrial.

Tais ativos são plenamente passíveis de mensuração econômica, atendem aos requisitos identificação como ativos intangíveis e podem ser contabilizados nas suas detentoras, restando à disposição destas para conferência nas sociedades investidas.

Podem inclusive ser objeto da conferência pedidos de registro de marcas, ou depósitos de patente, embora reflitam, em seu cerne, uma expectativa de direito ao seu titular.

Outrossim, no que tange ao *know-how*, conforme demonstrado, caso a sociedade detentora da tecnologia possua adequada tutela ao seu sigilo, oponível aos seus *stakeholders*, e diante da possibilidade de opor direitos de concorrência desleal ao contrafator que se utilizar da mesma tecnologia, a tecnologia auto-gerada atende aos requisitos que caracterizam um ativos intangíveis. A tecnologia pode ser avaliada e mensurada economicamente, enquanto parte de um *going concern*, capaz de gerar a expectativa de melhoria de resultados para aquele que adquire a tecnologia.

Para a avaliação da tecnologia, esta deve ser considerada parte de um *goodwill*, vez que embora seja classificada como um ativo intangível não é um ativo individualizado, salvo quando objeto de contrato específico que negocia sua transferência à outra sociedade. Tal universalidade, uma vez corretamente contabilizada na sociedade detentora, poderia, em tese, ser objeto de utilização econômica por sua detentora.

Da análise realizada se conclui que, em se realizando a correta ativação dos bens imateriais detidos por uma sociedade, sendo certo que são bens suscetíveis de avaliação econômica, torna-se possível e viável utilizá-los em operações de capitalização de sociedades

investidas, mediante a conferência ao capital social destas em pagamento à ações ou quotas subscritas pelas sócias de sociedades empresárias regidas pelas normativas brasileiras, nos termos da Lei das Sociedades por Ações²⁵⁴ e do Código Civil²⁵⁵.

Para que se realize a tradição do bem à sociedade, o instrumento apto a formalizar tal aporte de capital em uma sociedade investida seria o próprio ato societário, em se tratando de bens de propriedade industrial. Para conferência de tecnologia, tendo em vista suas particularidades quanto a necessidade de tutela do sigilo, faz-se necessária a adoção conjunta do ato societário – para delimitar o parâmetro geral – e de um instrumento em apartado – para tratar das matérias sensíveis e sigilosas, dado o caráter de publicidade que revelaria todo o conteúdo sigiloso da contratação que ocorreria com o registro do ato perante a Junta Comercial.

Com efeito, no que tange à eventual influência do aporte de bens de ativos intangíveis ao capital social em relação à solidez do capital social, pondera-se que, diante da necessidade de estabelecimento de um valor do ativo, aprovado entre os sócios, estes – e os eventuais peritos, caso a operação assim demande – permanecerão responsáveis, a possível perda de valor de um ativo intangível, decorrente da aplicação do teste de *impairment*, não pode ser considerada como atentatória a solidez do capital social.

Em se tratando de investimento estrangeiro, passível de registro perante o BACEN, a regulamentação do ente admite a conferência de direitos de propriedade industrial, mas desfere tratamento dispare aos ativos intangíveis que considera como não identificáveis, não admitindo a possibilidade de um investidor estrangeiro realizar a conferência de *know-how* ao capital social de sociedade brasileira.

Assim sendo, quando tais operações envolverem investidoras estrangeiras, dado o caráter restritivo das normativas do BACEN aplicáveis à matéria, tais operações, embora juridicamente viáveis, não poderão ser implementadas.

Cumprе ressaltar que a viabilidade da conferência ao capital social de um ativo intangível deve ser avaliada também à luz da possibilidade de retomada deste, que somente se

²⁵⁴ Lei das Sociedades por Ações, Art. 7º.

²⁵⁵ Código Civil, Art. 997, III.

opera com a redução de capital social no montante respectivo. Quanto se tratar de conferência ao capital social de uma tecnologia, para a efetiva cessação de sua utilização pela sociedade investida, diante do tratamento normativo estabelecido pelo ordenamento jurídico brasileiro ao *know-how*, seria necessário o estabelecimento contratual de obrigações de não fazer. Neste particular, é necessário avaliar qual a operação pretendida, também à luz da possibilidade de revertê-la. Para exemplificar tal peculiaridade, avalia-se a situação hipotética de estabelecimento de uma *joint-venture* pela qual uma das partes, detentora de *know-how* estratégico para a produção de um produto exclusivo, promova a conferência deste ao capital social de uma sociedade investida. Ao retirar-se da sociedade a detentora do *know-how* teria disponibilizado todo acesso aos conhecimentos ao terceiro que compôs aquela *joint-venture*, e em caso de negligenciar a aplicação de cláusula de sigilo e obrigação de não fazer, promoveria a dispersão de seu conhecimento, e teria franqueado acesso a terceiro sobre como produzir aquele determinado produto exclusivo.

Quando a conferência ao capital social não se provar adequada, alternativamente podem ser estabelecidos contratos de licenciamento ou cessão definitiva dos direitos de propriedade intelectual, ou de transferência de *know-how*, que comportam particularidades e efeitos tributários diversos da operação de conferência ao capital social, principalmente no que tange ao nível de poder societário na sociedade investida, que não seria alterado mediante a adoção de outra modalidade.

De qualquer sorte, e valendo-se dos eventuais benefícios tributários das operações de licenciamento de direitos de propriedade intelectual ou de transferência de *know-how*, permanece válida a possibilidade da conferência ao capital social dos créditos relativos a remuneração destes contratos.

Tendo em vista que se trata de uma operação complexa, devem ser avaliadas as vantagens tributárias de cada modalidade de utilização dos ativos intangíveis e do *know-how* detido por uma sociedade, bem como o custo de implementação de cada operação e possibilidade de revertê-las, caso necessário.

Neste particular, é necessário analisar as situações individualmente, averiguando a melhor decisão estratégica aplicável, que atenda aos anseios das partes, e possa ser implementada de maneira a reduzir os custos de transação e otimizar os esforços das partes.

Diante da atualidade e pertinência dos estudos relativos ao capital intelectual das sociedades, especialmente impulsionada pela tendência da desmaterialização dos ativos - uma vez que as sociedades passam a possuir maior valor intangível do que tangível em seus ativos - atrelado a internacionalização dos mercados, a busca por alternativas que possam agregar valor a atividade de uma sociedade é incessante, e cada vez será maior. Com isso, o tema será cada vez mais visitado, e as operações envolvendo licenciamento de direitos e transferência de *know-how* mais frequentes.

Para melhor adequação da normativa brasileira sobre a matéria, pondera-se que seria necessário alterar o tratamento dedicado ao *know-how*, especificamente quanto à possibilidade de se admitir seu licenciamento e caracterização como um ativo intangível. Uma vez reconhecidas tais situações, caberá ao BACEN adequar sua normativa, para admitir a conferência do *know-how* detido por uma sociedade estrangeira ao capital social de uma sociedade brasileira.

6. BIBLIOGRAFIA

6.1. Periódicos e Artigos obtidos pela Internet

DOMINO's deal ups IP deal sizes. *Asset Securitization, The Premier Guide to Asset Mortgage-Backed Securitization*, vol. 7, nº 13. Disponível em <www.asreport.com>, acesso em 17 de junho de 2011.

ARNOLFF, Robert. The State of the US IP Marketplace 2010-2011. *The Computer & Internet Lawyer, The Computer & Internet Lawyer Volume 28 • Number 2 • February 2011*, disponível em <http://www.pluritas.com/pdf/cil_feb_2011_aronoff_01.pdf>, acesso em 16 de junho de 2011.

BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. Ativos intangíveis como garantia. Artigo que transcreve palestra realizada no BNDES em 2005. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/>>. Acesso em 22 de março de 2011.

BARBOSA, Denis e BARBOSA, Ana Beatriz Nunes, Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônimas à luz da Lei 11.638/07 e Pronunciamento CPC nº 04, disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/>>, acessado em 01 de abril de 2011. Atualização do artigo: BARBOSA, Denis e BARBOSA, Ana Beatriz Nunes, Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônima à luz da Lei 11.638/07 em *A Propriedade Intelectual no Século XXI*, Lúmen Júris, RJ, 2008.

CARRIER, Michael A. Cabining Intellectual Property through a Property Paradigm. *Duke Law Journal*, Vol. 54, No. 1, Out, 2004, pp. 1-145. Disponível em <www.jstor.org/stable/40040481>. Acesso em 20 de junho de 2011.

CARTE, Norman. The Maximum Achievable Profit Method of Patent Valuation. *International Journal of Innovation and Technology Management*, ____, V. 2, No. 2, pp 135-151. Disponível em www.worldscientific.com. acesso em 28.06.2011.

GÓMEZ, J. Miguel Lobato. Autonomia privada e liberdade contratual. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 15, n. 2397, 23 jan. 2010. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/14238>>. Acesso em: 21 de novembro de 2011.

HAGELIM, Ted. A New Method to Value Intellectual Property. American Intellectual Property Law Association - Aipla - Quarterly Journal, Arlington, VA, USA., V. 30, pp 353-398, 2002. Disponível em www.aipla.org., Acessado em via Lexis Nexis em 24.06.2011

LAGAROST, Celine, MARTIN, Donald, DUBOIS, Cyrelle e outros. Intellectual Property Valuation: how to approach the selection of an Appropriate Method. Journal of Intellectual Capital, _____, Vol 11. No. 4, 2010., pp 481-503. Disponível em www.emeraldinsight.com/1469-1930.html> aceso em 26 de 06 de 2011

MARD, Michel J.; HYDEN, Steven; RIGBY JR., James S. Intellectual Property Valuation, Los Angeles, CA, USA., 20.04.2000. Disponível em www.fvginternational.com> Acesso em 25 de julho de 2011.

MEINHART, Timothy J.; GAFFEN, Gregg S. A Lawyer's Guide to Discount Rates and Capitalization Rates. Intellectual Property & Technology Law Journal, V. 16, No. 10, Out. 2004. Disponível em www.aspenpublisher.com>. Acesso em 17de junho de 2011.

6.2. Artigos

ASCARELLI, Tullio. O Empresário. Tradução de Fábio Konder Comparato. In. Revista de Direito Mercantil - Industrial, Econômico e Financeiro Publicação do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São, 109, São Paulo, 1ª Ed., 1998.

BOULOS, Daniel M. O Princípio da Função Social do Contrato no Código Civil. Valor. São Paulo, 11 Setembro 2003.

BRUSCATO, Wilges. Os Princípios do Código Civil e o Direito de Empresa. In Revista de Direito Mercantil - Industrial, Econômico e Financeiro Publicação do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São, 139, 1ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Segredo Industrial, segredo de empresa, 'trade secret' e 'know-how' e os problemas de segurança nas empresas contemporâneas. In: Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 85, n. 308, pp. 27-33, Out/Dez 1989.

EASTERBROOK, Frank H. e FISCHER, Daniel R. The Economic Structure of Corporate Law. Harvard University Press: EUA, 1991.

ENRIQUES, Luca, MACEY, Jonathan R. Creditors Versus Capital Formation: The Case Against the European Legal Capital Rules, in Cornell Law Review, Volume 86 n. 6, Setembro 2001.

FRANCO, Vera Helena de Mello. A função social da empresa. Revista do Advogado (São Paulo), v. 96, p. 125-136, 2008.

FREEMAN, Edward R., WICKS, Andrew C., PARMAR, Bidhan. Stakeholder Theory and "The Corporate Objective Revisited". In Organization Science, Vol 15, N. 3, May-June 2004, pp. 364-369.

FIGUEIREDO, Paulo. Problemas do Licenciamento de Tecnologia Não Patenteada. In Revista da ABPI, n. 109, Nov/Dez 2010

GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Sobre a conferência de bens. Revista de Direito Mercantil 48/16.

HANSMANN, Henry. The Ownership of Enterprise. Harvard University, Press, USA, 1996.

KASZNAR, Istvan. A Avaliação Econômico-Financeira da Propriedade Intelectual: os Doze Métodos Mais Consagrados de Cálculo de Valor. Revista da ABPI, 102, Set/Out de 2009.

KRAAKMAN, Reinier; DAVIS, Paul; HANSMANN, Henry, et al. The Anatomy of Corporate Law – A Comparative and Functional Approach. Oxford University Press, 3a Ed, 2006.

LABRUNIE, Jacques. A proteção do segredo de negócio. In SIMÃO FILHO, Adalberto; DE LUCCA, Newton (Coord.) Direito Empresarial Contemporâneo. 2ª Ed., São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004

LOUREIRO, Claudio França. Métodos de Avaliação de Bens Intangíveis. Revista da ABPI n° 74. Rio de Janeiro, n. 74, p. 34-7, jan./fev. 2005

MOORE, Lindsay. Intellectual Capital in Enterprise Success: Strategy Revisited, Wiley, 2008.

NOGUEIRA, Cid Garcia, KIMURA, Herbert, BARROS JUNIOR, Lucas de, et al. The Impact of Intellectual Capital on the Value Added of Brazilian Companies Traded at the BMF-Bovespa. In JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCE AND ECONOMICS, Volume 10, Number 2, 2010.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. A nova tipologia contratual no direito civil brasileiro. Revista forense, Rio de Janeiro: Forense, n. 281, jan. – mar. 1983

PROVEDEL, Letícia. Considerações à incorporações de bens intangíveis ao capital social das empresas. Revista dos Tribunais, ano 91, v. 801, julho de 2002, Ed. Revista dos Tribunais

REDDING, S. Gordon. The Spirit of Chinese capitalism. Berlin: New York, de Gruyter, 1993

SCHERER, Luciano Márcio; SOARES, Márcia; NASCIMENTO, Elaine Baroto; SERRANO, Elizangela Aparecida. O atual estágio da contabilização de ativos intangíveis no mercado norte-americano. Revista da FAE, Curitiba, v.7, n.1 , p. 77-87, jan. / jun .2004.

SIMÃO FILHO, Adalberto. A Nova Empresariabilidade. In Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, Ano 9, n. 18, julho-dezembro 2006, Ed. Revista dos Tribunais, 2006.

SZTAJN, Raquel. Associações e Sociedades. In: Revista de Direito Mercantil - Industrial, Econômico e Financeiro Publicação do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São, 128, São Paulo, 1ª Ed., 2002.

SZTAJN, Raquel. Externalidades e Custos de Transação: A redistribuição de Direitos no Novo Código Civil. In: Revista de Direito Mercantil - Industrial, Econômico e Financeiro Publicação do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio

Ascarelli do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São, 133, São Paulo, 2003.

TEH, Chang Chuan, KAYO, Eduardo Kazuo, KIMURA, Herbert. MARCAS, PATENTES E CRIAÇÃO DE VALOR. In RAM – REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE, Volume 9, n. 1. São Paulo: 2008.

VAZ, Isabel Vianna. Considerações sobre o Know-How. Revista Forense, vol. 292

6.3. Livros

ABRÃO, Nelson. Sociedades Limitadas, 9ª Edição rev., atual. conforme o Código Civil de 2002 por Carlos Henrique Abrão. São Paulo: Saraiva, 2005.

ASCARELLI, Tullio. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado, 1ª. Ed., Campinas: Bookseller, 2001.

_____. Teoria della concorrenza e dei Beni Imateriali. 2a ed., Milão: Giufrè, 1958.

_____. Problemas nas Sociedades Anônimas e Direito Comparado. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 1969.

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor, 3a Ed., São Paulo: Atlas, 2008.

BLACK'S Law Dictionary, 8a. ed. USA: Ed. West Group, Thompson business, 2004.

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2003.

BARRETO FILHO, Oscar. Teoria do estabelecimento Comercial, 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 1998.

BRACCIODIETA, Angelo. La Nuova Società Per Azioni. 1º ed., Milão: Giuffrè Editore, 2006.

BRAGA, Hugo Rocha. Mudanças Contábeis na Lei Societária: Lei 11.638, de 28-12-2007. 1ª Ed., São Paulo: Atlas, 2008.

BRUNETTI, Antonio., Trattato del Diritto della Società. 2a. Ed. vol. I. Milão: Giuffrè, 1948.

CAMARGO, André Antunes Soares de. A Pessoa Jurídica: Um Fenômeno Social Antigo, Recorrente, Multidisciplinar e Global. In: FRANÇA, Erasmo Valadão A. e N. (coord). Direito Societário Contemporâneo I. São Paulo: Quartier Latim, 2009.

CAMPINHO, Sergio. O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil, 6a. Ed. São Paulo/RJ: Ed. Renovar, 2005.

CAÑIZARES, Felipe de Solá; AZTIRIA, Enrique. Tratado de sociedades de responsabilidad limitada en derecho argentino y comparado. Buenos Aires, 1950 e 1954.

CANTIDIANO, Luiz Leonardo. Reforma da Lei das S/A. 1ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

CARVALHO DE MENDONÇA, J. X. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Vol. III, Livro II, Parte III, 5ª edição. São Paulo: Livraria Freitas Bastos, 1958.

CARVALHOSA, Modesto de Souza Barros. Comentários a Lei de Sociedades Anônimas. São Paulo: Saraiva, edição de 1997. volumes 1º, 2º e 3º.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 15ª Ed., v. 2, São Paulo. Saraiva, 2011.

COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio e pareceres de direito empresarial, vol I. 1ª.ed., Rio de Janeiro: Forense, 1978.

COPELAND, Tom; KOLLER, Tim; MURRIN, Jack. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. USA: McKinsey & Company, Inc. Wiley & Sons, 1990.

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Propriedade Intelectual no Brasil. 1ª.ed., Rio de Janeiro: PDVI Design, 2000.

FABRETTI, Láudio Camargo. Direito de Empresa no Novo Código Civil. 2ª Edição; Ed. Atlas: 2004, São Paulo.

FEDERMAN, Sonia Regia. Patentes – Desvendando seus mistérios, 1ª. Ed., Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006.

FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasnar. O Regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro. Coimbra: Editora Coimbra, 2007.

FERNANDES, Wanderley. Contratos Empresariais – Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais. 1ª. Ed., São Paulo: Saraiva, 2007.

FERRI, Giuseppe. Manuale di diritto commerciale. 12ª Ed. , atualizado por ANGELICI, Carlo e FERRI, G.B. Torino: UTET, 2007.

FRANÇA, Erasmo Valadão A. e N., Excerto do “Direito Societário I - Fundamentos” de Hebert Wiedemann Tradução do autor, In: FRANÇA, Erasmo Valadão A. e N. (coord). Direito Societário Contemporâneo I. São Paulo: Quartier Latim, 2009.

FRANCO, Vera Helena e SZTAJN, Rachel. Manual de Direito Comercial - Volume 2. Ed. RT: 2005, São Paulo;

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca. A Natureza Jurídica do Direito de Propriedade Intelectual. São Paulo: 39 f. digitadas, 1990. (parte não publicada do livro "Acquisition du droit sur la marque au Brésil, L.'”).

JEANTIN, Michel. Droit dès Sociétés, Montchrestien, Paris, 3ª Ed., 1994.

LABRUNIE, Jacques. A proteção do segredo de negócio. In SIMÃO FILHO, Adalberto; DE LUCCA, Newton (Coord.) Direito Empresarial Contemporâneo. 2ª Ed., São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004

LACERDA, Egberto Teixeira. Das Sociedades Por Quotas de Responsabilidade Limitada, 1ª. Ed., São Paulo: Max Limonard, 1956.

LAMY FILHO, Alfredo. Capital Social. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões de. Direito das Companhias, 1ª. Ed., Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio. Lei das sociedades por ações anotada 2.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008.

LEONARDOS, Luiz. A natureza do direito sobre a invenção patenteada, dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: Universidade Gama Filho, 1983, inédito.

LUCENA, José Waldecy. Das Sociedades Limitadas. 6ª Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

MENDONÇA, J. X. Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, São Paulo: Livraria Freitas Brastos, 1958, vols III, IV e V.

MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado (atualizado por Vilson Rodrigues Alves). 1ª Ed., Campinas: Bookseller, 1999.

_____. Tratado de Direito Privado, tomo XVII, 4ª ed. São Paulo: RT, 1983.

PEDREIRA, José Luiz Bulhões de. Capitalização e Financiamento da Companhia. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões de. Direito das Companhias, 1ª. Ed., Vol II. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil, 1ª. Ed., vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

PETERS, Marcos. Comentários à Lei n. 11.638/07. 1. Ed., São Paulo: Saint Paul, 2008.

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, 1º volume, 21ª edição, São Paulo: Saraiva, 1993.

RIZARDO, Arnaldo. Direito das Obrigações: Lei 10.406, de 10.01.2002, 5ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009.

_____. Contratos. 9. Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009.

RODRIGUES, Silvio, Direito Civil, 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

SALOMÃO FILHO, C. O novo direito societário. São Paulo: Malheiros, 1998

SILVA, Bruno Mattos. Direito de Empresa - Teoria da Empresa e Direito Societário. 1. Ed., São Paulo: Ed. Atlas: 2007.

SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Responsabilidade Civil: responsabilidade civil e sua repercussão nos tribunais. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2009.

SIMIONATO, Frederico Augusto Monte. Tratado de Direito Societário, 1ª. Ed., vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

SZTAJN, Rachel. Teoria Jurídica da Empresa – Atividade Empresária e Mercados. 1ª ed., São Paulo: Ed. Atlas: 2004.

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em Espécie, 10ª Ed., Coleção Direito Civil, Vol III. São Paulo: Atlas, 2010.

VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. Volumes 2 e 3.

VIEGAS, Juliana L. B.- Contratos de Fornecimento de Tecnologia e de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Serviços Técnicos In: Propriedade Intelectual: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias, São Paulo: Saraiva, 2007.

_____. Contratos Típicos de Propriedade Intelectual. In: Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. SANTOS, Manoel J. Pereira; JABUR, Wilson Pinheiro. 1ª Ed., São Paulo, Saraiva, 2007.

ZAITZ, Daniela. Direito e Know-how. Curitiba: Juruá Editora, 2005

7. Apêndice

7.1. Artigos do Código Civil Brasileiro.

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.

Art. 46. O registro declarará:

I - a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver;

II - o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores;

III - o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

IV - se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo;

V - se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais;

VI - as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso.

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Art. 458. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha a existir.

Art. 459. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito o alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada.

Parágrafo único. Mas, se da coisa nada vier a existir, alienação não haverá, e o alienante restituirá o preço recebido.

Art. 460. Se for aleatório o contrato, por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente direito o alienante a todo o preço, posto que a coisa já não existisse, em parte, ou de todo, no dia do contrato.

Art. 461. A alienação aleatória a que se refere o artigo antecedente poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado, se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco, a que no contrato se considerava exposta a coisa.

Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.

Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço.

Art. 483. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório.

Art. 484. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem.

Parágrafo único. Prevalece a amostra, o protótipo ou o modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato.

Art. 485. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa.

Art. 486. Também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar.

Art. 487. É lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação.

Art. 488. Convencionada a venda sem fixação de preço ou de critérios para a sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor.

Parágrafo único. Na falta de acordo, por ter havido diversidade de preço, prevalecerá o termo médio.

Art. 489. Nulo é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço.

Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição.

Art. 491. Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço.

Art. 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador.

§ 1º Todavia, os casos fortuitos, ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas, que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste.

§ 2º Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiver em mora de as receber, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados.

Art. 493. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava, ao tempo da venda.

Art. 494. Se a coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo se das instruções dele se afastar o vendedor.

Art. 495. Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até que o comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado.

Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória.

Art. 497. Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em hasta pública:

I - pelos tutores, curadores, testamentários e administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração;

II - pelos servidores públicos, em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem, ou que estejam sob sua administração direta ou indireta;

III - pelos juízes, secretários de tribunais, arbitradores, peritos e outros serventuários ou auxiliares da justiça, os bens ou direitos sobre que se litigar em tribunal, juízo ou conselho, no lugar onde servirem, ou a que se estender a sua autoridade;

IV - pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados.

Parágrafo único. As proibições deste artigo estendem-se à cessão de crédito.

Art. 498. A proibição contida no inciso III do artigo antecedente, não compreende os casos de compra e venda ou cessão entre co-herdeiros, ou em pagamento de dívida, ou para garantia de bens já pertencentes a pessoas designadas no referido inciso.

Art. 499. É lícita a compra e venda entre cônjuges, com relação a bens excluídos da comunhão.

Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.

§ 1o Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio.

§ 2o Se em vez de falta houver excesso, e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso.

§ 3o Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus.

Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar do registro do título.

Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de posse no imóvel, atribuível ao alienante, a partir dela fluirá o prazo de decadência.

Art. 502. O vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição.

Art. 503. Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas.

Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência.

Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários, que a quiserem, depositando previamente o preço.

Art. 904. A transferência de título ao portador se faz por simples tradição.

Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).

Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:

I - nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas;

II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;

III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária;

IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;

V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços;

VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições;

VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;

VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.

Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto no instrumento do contrato.

Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

§ 1º O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão "EIRELI" após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada.

§ 2º A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.

§ 3º A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das quotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração.

§ 4º (VETADO).

§ 5º Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional.

§ 6º Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.

Art. 1.001. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais.

Art. 1.004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora.

Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir, à indenização, a exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a quota ao montante já realizado, aplicando-se, em ambos os casos, o disposto no § 1º do art. 1.031.

Art. 1.005. O sócio que, a título de quota social, transmitir domínio, posse ou uso, responde pela evicção; e pela solvência do devedor, aquele que transferir crédito.

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

Parágrafo único. Nos trinta dias subseqüentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1º O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

§ 2o A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Art. 1.054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do art. 997, e, se for o caso, a firma social.

Art. 1.055. O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio.

§ 1o Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de cinco anos da data do registro da sociedade.

§ 2o É vedada contribuição que consista em prestação de serviços.

Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em assembléia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato.

§ 1o A deliberação em assembléia será obrigatória se o número dos sócios for superior a dez.

§ 2o Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no § 3o do art. 1.152, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

§ 3o A reunião ou a assembléia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.

§ 4o No caso do inciso VIII do artigo antecedente, os administradores, se houver urgência e com autorização de titulares de mais da metade do capital social, podem requerer concordata preventiva.

§ 5o As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

§ 6o Aplica-se às reuniões dos sócios, nos casos omissos no contrato, o disposto na presente Seção sobre a assembléia.

Art. 1.074. A assembléia dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em segunda, com qualquer número.

§ 1o O sócio pode ser representado na assembléia por outro sócio, ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata.

§ 2o Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente.

Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061 e no § 1o do art. 1.063, as deliberações dos sócios serão tomadas:

I - pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do art. 1.071;

II - pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e VIII do art. 1.071;

III - pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se este não exigir maioria mais elevada.

Art. 1.081. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as quotas, pode ser o capital aumentado, com a correspondente modificação do contrato.

§ 1o Até trinta dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento, na proporção das quotas de que sejam titulares.

§ 2o À cessão do direito de preferência, aplica-se o disposto no caput do art. 1.057.

§ 3o Decorrido o prazo da preferência, e assumida pelos sócios, ou por terceiros, a totalidade do aumento, haverá reunião ou assembléia dos sócios, para que seja aprovada a modificação do contrato.

Art. 1.082. Pode a sociedade reduzir o capital, mediante a correspondente modificação do contrato:

I - depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis;

II - se excessivo em relação ao objeto da sociedade.

Art. 1.083. No caso do inciso I do artigo antecedente, a redução do capital será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das quotas, tornando-se efetiva a partir da averbação, no Registro Público de Empresas Mercantis, da ata da assembléia que a tenha aprovado.

Art. 1.084. No caso do inciso II do art. 1.082, a redução do capital será feita restituindo-se parte do valor das quotas aos sócios, ou dispensando-se as prestações ainda devidas, com diminuição proporcional, em ambos os casos, do valor nominal das quotas.

§ 1o No prazo de noventa dias, contado da data da publicação da ata da assembléia que aprovar a redução, o credor quirografário, por título líquido anterior a essa data, poderá opor-se ao deliberado.

§ 2o A redução somente se tornará eficaz se, no prazo estabelecido no parágrafo antecedente, não for impugnada, ou se provado o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor.

§ 3o Satisfeitas as condições estabelecidas no parágrafo antecedente, proceder-se-á à averbação, no Registro Público de Empresas Mercantis, da ata que tenha aprovado a redução.

Art. 1.088. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir.

Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.

Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado.

§ 1o Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de trinta dias, contado da lavratura dos atos respectivos.

§ 2o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá efeito a partir da data de sua concessão.

§ 3o As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos, em caso de omissão ou demora.

Art. 1.152. Cabe ao órgão incumbido do registro verificar a regularidade das publicações determinadas em lei, de acordo com o disposto nos parágrafos deste artigo.

§ 1o Salvo exceção expressa, as publicações ordenadas neste Livro serão feitas no órgão oficial da União ou do Estado, conforme o local da sede do empresário ou da sociedade, e em jornal de grande circulação.

§ 2o As publicações das sociedades estrangeiras serão feitas nos órgãos oficiais da União e do Estado onde tiverem sucursais, filiais ou agências.

§ 3o O anúncio de convocação da assembléia de sócios será publicado por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembléia, o prazo mínimo de oito dias, para a primeira convocação, e de cinco dias, para as posteriores.

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade.

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

7.2. Artigos da Lei da Propriedade Industrial.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

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

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

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

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

7.3. Artigos da Lei das Sociedades por Ações.

Art. 5º O estatuto da companhia fixará o valor do capital social, expresso em moeda nacional.

Parágrafo único. A expressão monetária do valor do capital social realizado será corrigida anualmente (artigo 167).

Art. 7º O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.

Art. 8º A avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa especializada, nomeados em assembléia-geral dos subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores que representem metade, pelo menos, do capital social, e em segunda convocação com qualquer número.

§ 1º Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens avaliados, e estarão presentes à assembléia que conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações que lhes forem solicitadas.

§ 2º Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela assembléia, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão.

§ 3º Se a assembléia não aprovar a avaliação, ou o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia.

§ 4º Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor.

§ 5º Aplica-se à assembléia referida neste artigo o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 115.

§ 6º Os avaliadores e o subscritor responderão perante a companhia, os acionistas e terceiros, pelos danos que lhes causarem por culpa ou dolo na avaliação dos bens, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenham incorrido; no caso de bens em condomínio, a responsabilidade dos subscritores é solidária.

Art. 9º Na falta de declaração expressa em contrário, os bens transferem-se à companhia a título de propriedade.

Art. 10. A responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas que contribuírem com bens para a formação do capital social será idêntica à do vendedor.

Parágrafo único. Quando a entrada consistir em crédito, o subscritor ou acionista responderá pela solvência do devedor.

Art. 13. É vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal.

§ 1º A infração do disposto neste artigo importará nulidade do ato ou operação e responsabilidade dos infratores, sem prejuízo da ação penal que no caso couber.

§ 2º A contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal constituirá reserva de capital (artigo 182, § 1º).

Art. 80. A constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares:

I - subscrição, pelo menos por 2 (duas) pessoas, de todas as ações em que se divide o capital social fixado no estatuto;

II - realização, como entrada, de 10% (dez por cento), no mínimo, do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro;

III - depósito, no Banco do Brasil S/A., ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, da parte do capital realizado em dinheiro.

Parágrafo único. O disposto no número II não se aplica às companhias para as quais a lei exige realização inicial de parte maior do capital social.

Art. 106. O acionista é obrigado a realizar, nas condições previstas no estatuto ou no boletim de subscrição, a prestação correspondente às ações subscritas ou adquiridas.

§ 1º Se o estatuto e o boletim forem omissos quanto ao montante da prestação e ao prazo ou data do pagamento, caberá aos órgãos da administração efetuar chamada, mediante avisos publicados na imprensa, por 3 (três) vezes, no mínimo, fixando prazo, não inferior a 30 (trinta) dias, para o pagamento.

§ 2º O acionista que não fizer o pagamento nas condições previstas no estatuto ou boletim, ou na chamada, ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento dos juros, da correção monetária e da multa que o estatuto determinar, esta não superior a 10% (dez por cento) do valor da prestação.

Art. 98. Arquivados os documentos relativos à constituição da companhia, os seus administradores providenciarão, nos 30 (trinta) dias subseqüentes, a publicação deles, bem como a de certidão do arquivamento, em órgão oficial do local de sua sede.

§ 1º Um exemplar do órgão oficial deverá ser arquivado no registro do comércio.

§ 2º A certidão dos atos constitutivos da companhia, passada pelo registro do comércio em que foram arquivados, será o documento hábil para a transferência, por transcrição no registro

público competente, dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação do capital social (artigo 8º, § 2º).

§ 3º A ata da assembléia-geral que aprovar a incorporação deverá identificar o bem com precisão, mas poderá descrevê-lo sumariamente, desde que seja suplementada por declaração, assinada pelo subscritor, contendo todos os elementos necessários para a transcrição no registro público.

Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.

§ 2º Se todos os subscritores forem condôminos de bem com que concorreram para a formação do capital social, poderão aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o § 6º do artigo 8º.

§ 3º o acionista responde pelos danos causados pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que seu voto não haja prevalecido.

§ 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido.

§ 5o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 6o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 7o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 8o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 9o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 10. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.

§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder:

a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional;

b) promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia;

c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia;

d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente;

- e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua ratificação pela assembléia-geral;
- f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas;
- g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade.
- h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização em bens estranhos ao objeto social da companhia. (Incluída dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
- § 2º No caso da alínea e do § 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde solidariamente com o acionista controlador.
- § 3º O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e responsabilidades próprios do cargo.

Art. 122. Compete privativamente à assembleia geral: (Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011).

I - reformar o estatuto social;(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia, ressalvado o disposto no inciso II do art. 142;(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

III - tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

IV - autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 4o do art. 59;(Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011).

V - suspender o exercício dos direitos do acionista (art. 120);(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

VI - deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social;(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

VII - autorizar a emissão de partes beneficiárias;(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

VIII - deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

IX - autorizar os administradores a confessar falência e pedir concordata.(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

Parágrafo único. Em caso de urgência, a confissão de falência ou o pedido de concordata poderá ser formulado pelos administradores, com a concordância do acionista controlador, se houver, convocando-se imediatamente a assembléia-geral, para manifestar-se sobre a matéria.(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

Art. 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembléia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria.

§ 1o A primeira convocação da assembléia-geral deverá ser feita: (Redação da pela Lei nº10.303, de 2001)

I - na companhia fechada, com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio; não se realizando a assembléia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias; (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

II - na companhia aberta, o prazo de antecedência da primeira convocação será de 15 (quinze) dias e o da segunda convocação de 8 (oito) dias. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 2º Salvo motivo de força maior, a assembleia-geral realizar-se-á no edifício onde a companhia tiver a sede; quando houver de efetuar-se em outro, os anúncios indicarão, com clareza, o lugar da reunião, que em nenhum caso poderá realizar-se fora da localidade da sede.

§ 3º Nas companhias fechadas, o acionista que representar 5% (cinco por cento), ou mais, do capital social, será convocado por telegrama ou carta registrada, expedidos com a antecedência prevista no § 1º, desde que o tenha solicitado, por escrito, à companhia, com a indicação do endereço completo e do prazo de vigência do pedido, não superior a 2 (dois) exercícios sociais, e renovável; essa convocação não dispensa a publicação do aviso previsto no § 1º, e sua inobservância dará ao acionista direito de haver, dos administradores da companhia, indenização pelos prejuízos sofridos.

§ 4º Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a assembleia-geral a que comparecerem todos os acionistas.

§ 5º A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo critério, mediante decisão fundamentada de seu Colegiado, a pedido de qualquer acionista, e ouvida a companhia: (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

I - aumentar, para até 30 (trinta) dias, a contar da data em que os documentos relativos às matérias a serem deliberadas forem colocados à disposição dos acionistas, o prazo de antecedência de publicação do primeiro anúncio de convocação da assembleia-geral de companhia aberta, quando esta tiver por objeto operações que, por sua complexidade, exijam maior prazo para que possam ser conhecidas e analisadas pelos acionistas; (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

II - interromper, por até 15 (quinze) dias, o curso do prazo de antecedência da convocação de assembleia-geral extraordinária de companhia aberta, a fim de conhecer e analisar as propostas a serem submetidas à assembleia e, se for o caso, informar à companhia, até o término da interrupção, as razões pelas quais entende que a deliberação proposta à assembleia viola dispositivos legais ou regulamentares. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 6º As companhias abertas com ações admitidas à negociação em bolsa de valores deverão remeter, na data da publicação do anúncio de convocação da assembleia, à bolsa de valores em que suas ações forem mais negociadas, os documentos postos à disposição dos acionistas para deliberação na assembleia-geral. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

Art. 135. A assembleia-geral extraordinária que tiver por objeto a reforma do estatuto somente se instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, do capital com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número.

§ 1º Os atos relativos a reformas do estatuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades ser oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa-fé.

§ 2º Aplica-se aos atos de reforma do estatuto o disposto no artigo 97 e seus §§ 1º e 2º e no artigo 98 e seu § 1º.

§ 3º Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembleia-geral extraordinária deverão ser postos à disposição dos acionistas, na sede da companhia, por ocasião da publicação do primeiro anúncio de convocação da assembleia-geral. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45), observadas as seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

I - nos casos dos incisos I e II do art. 136, somente terá direito de retirada o titular de ações de espécie ou classe prejudicadas; (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)

II - nos casos dos incisos IV e V do art. 136, não terá direito de retirada o titular de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se haver: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

a) liquidez, quando a espécie ou classe de ação, ou certificado que a represente, integre índice geral representativo de carteira de valores mobiliários admitido à negociação no mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão de Valores Mobiliários; e (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

b) dispersão, quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob seu controle detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

III - no caso do inciso IX do art. 136, somente haverá direito de retirada se a cisão implicar: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

a) mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da sociedade cindida; (Incluída pela Lei nº 10.303, de 2001)

b) redução do dividendo obrigatório; ou (Incluída pela Lei nº 10.303, de 2001)

c) participação em grupo de sociedades; (Incluída pela Lei nº 10.303, de 2001)

IV - o reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da ata da assembléia-geral; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

V - o prazo para o dissidente de deliberação de assembléia especial (art. 136, § 1o) será contado da publicação da respectiva ata; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

VI - o pagamento do reembolso somente poderá ser exigido após a observância do disposto no § 3o e, se for o caso, da ratificação da deliberação pela assembléia-geral. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 1º O acionista dissidente de deliberação da assembléia, inclusive o titular de ações preferenciais sem direito de voto, poderá exercer o direito de reembolso das ações de que, comprovadamente, era titular na data da primeira publicação do edital de convocação da assembléia, ou na data da comunicação do fato relevante objeto da deliberação, se anterior. (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)

§ 2o O direito de reembolso poderá ser exercido no prazo previsto nos incisos IV ou V do caput deste artigo, conforme o caso, ainda que o titular das ações tenha se absterido de votar contra a deliberação ou não tenha comparecido à assembléia. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 3o Nos 10 (dez) dias subseqüentes ao término do prazo de que tratam os incisos IV e V do caput deste artigo, conforme o caso, contado da publicação da ata da assembléia-geral ou da assembléia especial que ratificar a deliberação, é facultado aos órgãos da administração convocar a assembléia-geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, se entenderem que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada porá em risco a estabilidade financeira da empresa. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 4º Decairá do direito de retirada o acionista que não o exercer no prazo fixado. (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)

Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social independentemente de reforma estatutária.

§ 1º A autorização deverá especificar:

- a) o limite de aumento, em valor do capital ou em número de ações, e as espécies e classes das ações que poderão ser emitidas;
- b) o órgão competente para deliberar sobre as emissões, que poderá ser a assembleia-geral ou o conselho de administração;
- c) as condições a que estiverem sujeitas as emissões;
- d) os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de preferência para subscrição, ou de inexistência desse direito (artigo 172).

§ 2º O limite de autorização, quando fixado em valor do capital social, será anualmente corrigido pela assembleia-geral ordinária, com base nos mesmos índices adotados na correção do capital social.

§ 3º O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembleia-geral, outorgue opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu controle.

Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações.

§ 1º O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente: (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)

I - a perspectiva de rentabilidade da companhia; (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)

II - o valor do patrimônio líquido da ação; (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)

III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágio ou deságio em função das condições do mercado. (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)

§ 2º A assembleia-geral, quando for de sua competência deliberar sobre o aumento, poderá delegar ao conselho de administração a fixação do preço de emissão de ações a serem distribuídas no mercado.

§ 3º A subscrição de ações para realização em bens será sempre procedida com observância do disposto no artigo 8º, e a ela se aplicará o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 98.

§ 4º As entradas e as prestações da realização das ações poderão ser recebidas pela companhia independentemente de depósito bancário.

§ 5º No aumento de capital observar-se-á, se mediante subscrição pública, o disposto no artigo 82, e se mediante subscrição particular, o que a respeito for deliberado pela assembleia-geral ou pelo conselho de administração, conforme dispuser o estatuto.

§ 6º Ao aumento de capital aplica-se, no que couber, o disposto sobre a constituição da companhia, exceto na parte final do § 2º do artigo 82.

§ 7º A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do § 1º deste artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha. (Incluído pela Lei nº 9.457, de 1997)

Art. 173. A assembleia-geral poderá deliberar a redução do capital social se houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo.

§ 1º A proposta de redução do capital social, quando de iniciativa dos administradores, não poderá ser submetida à deliberação da assembleia-geral sem o parecer do conselho fiscal, se em funcionamento.

§ 2º A partir da deliberação de redução ficarão suspensos os direitos correspondentes às ações cujos certificados tenham sido emitidos, até que sejam apresentados à companhia para substituição.

Art. 174. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capital social com restituição aos acionistas de parte do valor das ações, ou pela diminuição do valor destas, quando não integralizadas, à importância das entradas, só se tornará efetiva 60 (sessenta) dias após a publicação da ata da assembleia-geral que a tiver deliberado.

§ 1º Durante o prazo previsto neste artigo, os credores quirografários por títulos anteriores à data da publicação da ata poderão, mediante notificação, de que se dará ciência ao registro do comércio da sede da companhia, opor-se à redução do capital; decairão desse direito os credores que o não exercerem dentro do prazo.

§ 2º Findo o prazo, a ata da assembleia-geral que houver deliberado à redução poderá ser arquivada se não tiver havido oposição ou, se tiver havido oposição de algum credor, desde que feita a prova do pagamento do seu crédito ou do depósito judicial da importância respectiva.

§ 3º Se houver em circulação debêntures emitidas pela companhia, a redução do capital, nos casos previstos neste artigo, não poderá ser efetivada sem prévia aprovação pela maioria dos debenturistas, reunidos em assembleia especial.

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios:

I - as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo: (Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007)

a) pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda; e (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

b) pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, no caso das demais aplicações e os direitos e títulos de crédito; (Incluída pela Lei nº 11.638, de 2007)

II - os direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, assim como matérias-primas, produtos em fabricação e bens em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado, quando este for inferior;

III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades, ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas;

IV - os demais investimentos, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para atender às perdas prováveis na realização do seu valor, ou para redução do custo de aquisição ao valor de mercado, quando este for inferior;

V - os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão;

VI - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

VII – os direitos classificados no intangível, pelo custo incorrido na aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de amortização; (Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007)

VIII – os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. (Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007)

§ 1º Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justo: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

a) das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual possam ser repostos, mediante compra no mercado;

b) dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias para a venda, e a margem de lucro;

c) dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a terceiros.

d) dos instrumentos financeiros, o valor que pode se obter em um mercado ativo, decorrente de transação não compulsória realizada entre partes independentes; e, na ausência de um mercado ativo para um determinado instrumento financeiro: (Incluída pela Lei nº 11.638, de 2007)

1) o valor que se pode obter em um mercado ativo com a negociação de outro instrumento financeiro de natureza, prazo e risco similares; (Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007)

2) o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros para instrumentos financeiros de natureza, prazo e risco similares; ou (Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007)

3) o valor obtido por meio de modelos matemático-estatísticos de precificação de instrumentos financeiros. (Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007)

§ 2º A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrada periodicamente nas contas de: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência;

b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado;

c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração.

§ 3º A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que não poderão produzir resultados suficientes para recuperação desse valor; ou (Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007)

II – revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização. (Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007)

§ 4º Os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda poderão ser avaliados pelo valor de mercado, quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica contábil.