

FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS

**A PROTEÇÃO DOS CONTRATOS DE *SOFTWARE* NA HIPÓTESE DE FALÊNCIA DO
DESENVOLVEDOR: UM ESTUDO COMPARADO ENTRE A LEGISLAÇÃO
FALIMENTAR BRASILEIRA E NORTE-AMERICANA**

NOVA LIMA

2015

FREDERICO FÉLIX GOMES

**A PROTEÇÃO DOS CONTRATOS DE *SOFTWARE* NA HIPÓTESE DE FALÊNCIA DO
DESENVOLVEDOR: UM ESTUDO COMPARADO ENTRE A LEGISLAÇÃO
FALIMENTAR BRASILEIRA E NORTE-AMERICANA**

Dissertação apresentada ao curso de Pós-Graduação *strictu sensu* da Faculdade de Direito Milton Campos, como requisito para a obtenção do título de mestre em Direito.

Área de concentração: Direito Empresarial

Linha de Pesquisa: A empresa na contemporaneidade

Projeto: A Virtualização da empresa, o Comércio Eletrônico e Internacional.

Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto Rohrmann

**NOVA LIMA
2015**



Faculdade de Direito Milton Campos – Mestrado em Direito Empresarial

Dissertação intitulada “A Proteção dos Contratos de *Software* na hipótese de falência do desenvolvedor: um estudo comparado entre a legislação falimentar brasileira e norte-americana”, de autoria do mestrando Frederico Félix Gomes, para exame da banca constituída pelos seguintes professores:

Prof. Dr. Carlos Alberto Rohrmann
Orientador

Prof.
Examinador

Prof.
Examinador

Prof.
Suplente

Nova Lima, _____, de _____ 2015

AGRADECIMENTOS

A todos os professores do Mestrado em Direito Empresarial da Faculdade de Direito Milton Campos, em especial ao meu orientador e, grande inspiração na área acadêmica, Prof. Dr. Carlos Alberto Rohrmann, por sempre me desafiar a alçar voos maiores, porém me auxiliando de maneira incondicional, sempre que necessário.

Ao Prof. Dr. Vinícius Gontijo, pela amizade, bom humor e disposição em me ajudar com temas não raramente complexos na área do Direito Empresarial!

Aos meus diversos colaboradores, os quais, sem a preciosa ajuda, não poderia completar esse desafio: Professores Tyler Ochoa e Tom Jevens do curso de *Legum Magister* da *University of Santa Clara School of Law*; e finalmente à Rosely, sempre disposta a ajudar com os mais variados problemas sem nunca perder seu carisma.

“The future of the nation depends in no small part on the efficiency of industry, and the efficiency of industry depends in no small part of the protection of intellectual property”

Judge Richard Posner *in Rockwell Graphic Systems, Inc. v. DEV Industries* (1991)

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo questionar a eficácia dos mecanismos legais proteção de um contrato de licenciamento de programa de computador na hipótese de eventual falência da parte desenvolvedora ou licenciante, sobretudo os efeitos econômicos sobre o mercado de tecnologia nacional, e ainda se estamos diante de verdadeira falha de mercado. Para tanto, utilizamos o método da revisão bibliográfica, abordando as diferentes perspectivas com que o Direito Falimentar e o Direito de Propriedade Intelectual tratam os bens intangíveis de uma empresa. Pesquisamos os diferentes formatos de contratos de licenciamento de programas de computador, analisando em que medida o administrador judicial de uma falência influi na continuação ou não do instrumento de licenciamento. Desafiamos o sentimento de consenso no tocante à adoção de um contrato de depósito *escrow* do código-fonte do programa de computador licenciado, como forma de solução definitiva para mitigação de danos eventualmente gerados pelo término unilateral do contrato de licenciamento, bem como os perigos econômicos gerados pela legislação vigente no que se refere a licenciados e investidores do ramo de tecnologia. Recorremos ao estudo comparado, especificamente com o Direito Falimentar estadunidense, de modo a encontrarmos uma solução de caráter legislativo capaz de suprir a demanda por segurança jurídica, ao mesmo tempo em que tentamos construir mecanismo semelhante no ordenamento jurídico brasileiro, sem contanto ignorarmos as críticas ao instituto comparado.

Palavras-chave: Programas de computador. Contratos de Licenciamento. Contrato de Depósito *escrow* do código-fonte. Cláusula resolutória expressa. Validade. Falência do desenvolvedor. Direito norte-americano. Lei de Proteção da Propriedade Intelectual na Falência.

ABSTRACT

The purpose of the present dissertation is to question the efficiency of the Brazilian legal protection mechanisms for software licensees in the case of a bankruptcy filing by the licensor, and its effects upon the national technology market, in order to assess if there is actually a market failure. We recur to the literature review method, addressing the different perspectives in which both Intellectual Property and Bankruptcy law treat or protect intangible assets. Also, we describe the different types of software licenses and the powers of a bankruptcy trustee upon the termination or assumption of that license. We challenge the consensus around the idea that the adoption of a source-code escrow agreement is sufficient to mitigate the damages that a licensee might experiment upon the rejection of a software license, and the dangers that the Brazilian legislation impose to licensees and investors of the technology market. Also, we utilize the comparative study method in order to assess a legislative solution capable of mitigate the legal insecurity surrounding the issue, at the same time that we try to build an analogous provision in the Brazilian Legal System, without ignoring the flaws and critiques to the compared provision.

Keywords: Software. Licensing agreement. Source Code Escrow agreement. *Ipsa Facto* Clauses. Enforceability. Licensor bankruptcy. United States Law. Intellectual Property Bankruptcy Protection Act.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 PERPECTIVAS DISTINTAS QUANTO AO TRATAMENTO DE BENS: PROPRIEDADE INTELECTUAL <i>VERSUS</i> SISTEMA FALIMENTAR.....	11
2.1 A perspectiva da Propriedade Intelectual.....	12
2.2 A perspectiva do Sistema Falimentar	16
2.3 O contrato de desenvolvimento de <i>software</i> como objeto de estudo e a problemática da falência do licenciante.....	20
2.4 <i>Escrow</i> do código-fonte como mecanismo de proteção (incompleta) dos contratos de desenvolvimento de <i>software</i>	26
3 A QUESTÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA DO CONTRATO PELA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA OU DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	33
3.1 Os contratos bilaterais e os poderes do Administrador Judicial e do Comitê de Credores	33
3.2 Posicionamentos teóricos acerca da (in)validade da cláusula resolutiva pela falência.....	35
3.3 Breves considerações sobre a validade da cláusula resolutiva pela falência no direito norte-americano	39
4 A SOLUÇÃO NORTE-AMERICANA: <i>INTELLECTUAL PROPERTY BANKRUPTCY PROTECTION ACT</i>	43
4.1 Implicações jurídicas do <i>Intellectual Property Bankruptcy Protection Act</i>	45
4.2 Críticas ao <i>Intellectual Property Bankruptcy Protection Act</i>	48
5 NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FALIMENTAR BRASILEIRA QUANTO AOS CONTRATOS DE LICENCIAMENTO DE BENS INTANGÍVEIS.....	52
5.1 O desafio de transpor normas jurídicas estrangeiras ao Direito Brasileiro	52
5.2 Proposta de adequação legislativa quanto ao tratamento de contratos de licenciamento envolvendo bens intangíveis	58
6 CONCLUSÃO.....	62
REFERÊNCIAS.....	65

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, os programas de computador ou *softwares* são comumente comercializados através dos conhecidos “contratos de licença”, nos quais a empresa desenvolvedora (licenciante) concede ao seu cliente (licenciado) o direito de usar aquele programa de computador, porém apenas na forma de “código-objeto”, mantendo um controle restrito sobre o “código-fonte”. A razão disso deriva das distintas características do código-objeto e do código-fonte.

Quando um software é distribuído em código-objeto, o código-fonte é essencialmente inacessível, principalmente em razão da engenharia reversa, um processo em que um programador concorrente parte de um produto final (*software*) disponível no mercado e, desconstruindo-o em pequenas partes, consegue aprender como o programador original o criou.

Com efeito, através do código-objeto o licenciado tem acesso apenas ao produto em linguagem de máquina, e não ao código-fonte. Essa distribuição por meio de código-objeto protege o produto original e facilita o controle do licenciante sobre a manutenção, suporte, produtos derivados e atualizações. Todos esses são elementos fundamentais e estratégicos na continuação do negócio do desenvolvedor, bem como uma garantia de retorno do investimento despendido no desenvolvimento daquele software.

Embora o licenciante esteja protegido pelas Leis de Propriedade Intelectual, especialmente as Leis 9.609/1998 (Leis do Software) e 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), o controle sobre o código-fonte é um método mais efetivo e menos oneroso, se comparado ao monitoramento constante do mercado, ou mesmo o ingresso de demandas judiciais, visando reafirmar tais direitos.

Entretanto, em muitos programas de computador, o pronto acesso ao código-fonte é essencial para o destinatário-final, caso o desenvolvedor não esteja mais disposto, ou não tenha condições, de dar suporte aquele *software*. A tensão entre a necessidade do licenciante de limitar acesso ao código-fonte e a necessidade do licenciado de ter acesso ininterrupto ao *software* é um problema comum.

Existem soluções de natureza contratual que visam amenizar esse conflito, que podem ser inclusive mediadas por um terceiro de confiança. Este terceiro, agindo como verdadeiro depositário fica encarregado de administrar aquele bem (código-fonte) depositado pelo

desenvolvedor. Este bem ficará em poder do depositário, a não ser que determinado evento ocorra, situação esta em que o terceiro revelará o código-fonte ao licenciado.

Tais eventos são tipicamente baseados em alguma falha, ou ameaça de falha, do licenciante em atender às expectativas criadas pelo licenciado quando da assinatura do contrato de licença. Outra solução semelhante é a previsão desses eventos dentro do próprio contrato de licenciamento entre as partes, caso este em que o próprio licenciante detém a guarda de seu produto.

Licenciantes e licenciados são motivados a firmar, por exemplo, um *escrow agreement* do código-fonte. A motivação do licenciado confunde-se com o desejo de mitigar o risco de perda de acesso ao software e as suas funcionalidades. O *escrow* é normalmente visto como uma maneira do licenciado exercer uma maior “influência” sobre o licenciante, caso não esteja satisfeito com os serviços de suporte prestados. Doutro lado, licenciantes ficam relutantes em depositar o código-fonte nas mãos de um terceiro, ou mesmo revelar os segredos que revestem seu produto, tendo em vista a possibilidade de desvalorização deste perante o mercado consumidor.

Contudo, em razão da crescente dependência do licenciado em ter acesso ao *software*, bem como dos riscos que envolvem o negócio, além da competição típica desse nicho de mercado, os licenciantes estão cada vez mais propícios a firmarem um *escrow* do código-fonte.

Como em todas as relações comerciais reguladas por meio de contratos, a capacidade das partes de elaborar cláusulas diversas é limitada pelas normas imperativas presentes no ordenamento jurídico.

O grau com que o administrador judicial de uma falência pode limitar ou alterar direitos e obrigações das partes contratantes, especificamente com relação a uma cláusula ou contrato, que concedem acesso ao código-fonte de um programa de computador e seus efeitos perante uma economia de mercado, é justamente o tema deste trabalho.

Para tanto, utilizamos o método de revisão bibliográfica aliado a um estudo comparado. No primeiro capítulo abordamos a questão referente ao tratamento de bens intangíveis pelo Direito Falimentar e pelo Direito da Propriedade Intelectual, assim como tratamos com detalhes os contratos de licenciamento de programas de computador comumente usados no mercado, além do contrato de depósito *escrow* e seu tratamento no Direito brasileiro. No segundo capítulo tratamos da celeuma envolvendo a eficácia da cláusula contratual prevendo o término do contrato em razão da falência de uma das partes. Já no terceiro capítulo recorreremos ao direito comparado,

analisando o chamado *Intellectual Property Bankruptcy Protection Act*, seu conteúdo, efeitos e críticas atuais. Por último, propomos estabelecermos as condições necessárias para que instituto jurídico semelhante seja criado no Brasil.

2 PERPECTIVAS DISTINTAS QUANTO AO TRATAMENTO DE BENS: PROPRIEDADE INTELECTUAL *VERSUS* SISTEMA FALIMENTAR

As normas referentes ao Direito de Propriedade Intelectual e as referentes ao Direito Falencial refletem perspectivas bem divergentes quanto ao tratamento de bens. As leis de Propriedade Intelectual geralmente se preocupam com a criação de bens, encorajando condições ideais para a promoção de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e com a maximização dos valores que podem ser extraídos desses bens eventualmente concebidos.

Grande parte do valor advindo de bens incorpóreos, regulados pelo Direito da Propriedade Intelectual, emanam de seu licenciamento, bem como de determinados serviços relacionados. Destarte, a liberdade com que um autor pode negociar sua criação por meio de instrumentos contratuais desempenha importante papel na consolidação do valor potencial de sua invenção, abrindo caminho para um mercado robusto, sustentado pelo licenciamento do seu produto, maximizando a exploração de sua criação intelectual.

Em contrapartida, o sistema falimentar enxerga a atividade econômica sob a perspectiva da preservação da empresa, compreendida pela maximização dos ativos da sociedade empresária, falida ou em recuperação, e a consequente diminuição do passivo. A fim de promover tal escopo, as normas falimentares conferem ao administrador judicial da falência elevado poder para rescindir contratos bilaterais, de modo a sanar e reorganizar as finanças do empreendimento fracassado. É justamente neste ponto que reside o conflito com as normas de Propriedade Intelectual.

De modo a prover um contexto para futura análise desta tensão, esta parte do trabalho busca traçar os objetivos das leis de Propriedade Intelectual quanto ao tratamento de bens e serviços, objetos de contrato de licenciamento. Igualmente, iremos analisar os contornos gerais da Lei 11.101/2005¹, sobretudo seu escopo no tocante aos bens do falido. Em seguida, justificaremos a escolha do contrato de desenvolvimento de *software* como objeto de estudo, e demonstraremos como a solução contratual para a celeuma em destaque é insuficiente, demandando solução na esfera legislativa.

¹ BRASIL. Lei Nº 11.101 de 9 de fevereiro de 2005. Nova Lei de Falências. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/111101.htm. Acesso em 12/08/2014.

2.1 A perspectiva da Propriedade Intelectual

Antes de adentrarmos ao objeto específico do item proposto, impende fazermos algumas considerações quanto às diferentes teorias que tentam justificar a necessidade de protegermos a atividade inventiva por meio do direito de exclusiva. De maneira bem resumida, tais teorias divergem quanto à natureza jurídica da Propriedade Intelectual, se um direito natural, de cunho econômico, ou mesmo de natureza filosófica. A maior parte da doutrina moderna se baseia em quatro teorias.

A primeira, e mais popular entre países anglo-saxônicos, particularmente nos Estados Unidos da América (EUA), diz respeito à perspectiva utilitária (*utilitarian approach*), que busca moldar os direitos de propriedade intelectual por meio da maximização do bem-estar social. Seus estudiosos buscam atingir um balanço perfeito entre o direito de exclusiva, de modo a estimular a criação de novas invenções e obras de arte, e a tendência desses direitos de cercear o acesso do público geral a essas criações².

Um exemplo deste pensamento doutrinário encontra guarida nos estudos de William Landes e Richard Posner³. Argumentam os autores que as características que distinguem a maioria das criações intelectuais é que estas são facilmente copiadas e ainda, que o usufruto dessas criações por uma pessoa não impede sua fruição por outras pessoas. A combinação dessas características dá margem a uma situação perigosa, onde criadores de obras originais são incapazes de recuperar os seus "custos de expressão" (*costs of expression*), ou seja, o tempo e esforço dedicados para escrever um poema ou compor uma canção, e os "custos de negociação", relacionados com editoras ou gravadoras.

Parte-se do pressuposto de que tais custos serão reduzidos, ou eliminados, por "piratas", que suportam apenas os "custos de produção", quais sejam, os custos de fabricação e distribuição dos produtos copiados, podendo oferecer aos consumidores produtos idênticos a preços mais baixos.

² ADITI, Agarwalai e PRASAD, Akihil. *Revisiting the historical "copy-wrongs" of "copy-rights"! Are we resurrecting the license era?* Artigo publicado na Revista de Direito Milton Campos. Coordenação de Lúcia Massara e Carlos Alberto Rohrmann. v. 19 (2009). Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 135

³ LANDES, William e POSNER, Richard. *An Economic Analysis of Copyright Law. The Journal of Legal Studies*, v. 18, 1989.

A noção deste “perigo”, ou situação desvantajosa, eventualmente irá desencorajar os autores de criações intelectuais com valor social de produzirem seus inventos ou obras originais. Nesse contexto, a sociedade precisa evitar tal ineficiência econômica (*market failure*) conferindo a esses autores o direito exclusivo de copiar ou reproduzir suas obras, por um tempo determinado. Destarte, autores teriam o direito de cobrar um valor específico pelas suas produções, valor este superior àquele eventualmente cobrado em um mercado plenamente competitivo.

A segunda corrente que busca justificar a proteção das criações intelectuais por um direito de exclusiva parte da ideia de que uma pessoa que emprega sua força de trabalho em recursos desconhecidos ou “em domínio público” possui um direito de propriedade natural aos frutos de seus esforços. É a chamada corrente do “Direito Natural” do autor. Tais estudos originaram-se do pensamento de John Locke, e são amplamente concebidos como aplicáveis à área do direito de Propriedade Intelectual, onde materiais básicos para produção de uma ideia, como fatos e conceitos, parecem residir em um “domínio público”, e ainda, que o emprego de esforços pessoais contribui de maneira significativa no valor do produto final⁴.

A premissa para a terceira corrente parte essencialmente dos estudos de Kant e Hegel. Para esta parte da doutrina, o direito à propriedade privada é crucial para satisfação de algumas das mais fundamentais necessidades humanas. Dessa maneira, governantes deveriam se esforçar para criar direitos que tornem possível o acesso a determinados recursos, de modo a maximizar a satisfação dessas necessidades.

Deste ponto de vista, a Propriedade Intelectual pode ser justificada como sendo um mecanismo de proteção contra a apropriação e modificação de trabalhos onde autores e artistas expressaram sua “vontade” (atividade central da “personalidade” humana), como também pode ser justificada pela simples razão de que a Propriedade Intelectual cria condições sociais e econômicas propícias para a atividade inventiva, que por sua vez é fundamental para o desenvolvimento humano⁵.

Por último, a quarta das correntes possui suas raízes no fato de que o direito à propriedade em geral – e à Propriedade Intelectual em particular – pode e deve ser moldado de modo a ajudar a promover uma cultura justa e atrativa. Doutrinadores que seguem essa posição se inspiram em um arcabouço eclético de teorias legais e políticas, incluindo Thomas Jefferson, Karl Marx (em

⁴ HUGHES, Justin. The Philosophy of Intellectual Property. *Georgetown Law Journal*, v. 77, p. 299-330, 1988.

⁵ RADIN, Margaret Jane. Reinterpreting Property. *University of Chicago Press*, p. 127, 1993.

seus primórdios) e, autores provenientes do *Realismo Jurídico*. Tal corrente é similar ao *utilitarismo* em sua orientação teleológica, porém difere em sua vontade de alcançar uma sociedade mais rica e desenvolvida do que aquela prevista no estado do bem-estar social⁶.

Estabelecidas as bases para nosso conhecimento, podemos passar para a segunda etapa deste item específico, que é propor e assentar os objetivos do direito de Propriedade Intelectual, especialmente no tocante ao tratamento de bens incorpóreos.

Impende esclarecermos que, as duas primeiras correntes são, definitivamente, as mais populares, representadas respectivamente pelos sistemas de *Copyright* nos Estados Unidos da América e na Inglaterra, e *Droit d'Auteur* (ou Direitos Autorais) com presença na Europa Continental. De maneira simples e resumida, podemos afirmar que a principal diferença prática entre os dois sistemas é a presença dos chamados “direitos morais” do autor. Ocorre que com a tentativa de uniformização, ou pelo menos harmonização, dos diferentes sistemas de proteção da propriedade intelectual⁷, presenciemos atualmente uma justaposição entre essas teorias. Enquanto os países anglo-saxônicos incorporam regras semelhantes aos “direitos morais”, tão importantes na Europa Continental, estes por sua vez admitem cada vez mais a importância do raciocínio econômico na justificação do Direito de Propriedade Intelectual⁸.

Destarte, vamos basear nossas asserções na lógica econômica, representada pela teoria utilitária, que pretende justificar os mecanismos de proteção da propriedade intelectual em uma falha de mercado a ser corrigida, sendo tal teoria o marco teórico deste trabalho. Entretanto, admitimos a importância que a teoria do “Direito Natural” possui neste cenário, sobretudo, no Brasil, que optou por adotar um modelo baseado nos “Direitos de Autor”. Porém, como dissemos anteriormente, o escopo deste trabalho é demonstrar e (tentar) resolver um possível cenário econômico, ou mesmo, uma potencial falha no mercado de licenciamento de tecnologias. Daí optarmos por um raciocínio de cunho utilitarista, em detrimento a uma base ideológica “naturalista”.

Partindo dessa perspectiva utilitarista, o arcabouço ideológico da Propriedade Intelectual pode ser dividido em duas áreas: a) os modos de proteção focados principalmente em promover a

⁶ MICHELMAN, Frank. Law's Republic. *Yale Law Journal*, v. 97, p. 1493, 1988.

⁷ A referida tentativa de uniformização das normas de proteção da propriedade intelectual, sobretudo aquelas que visam resguardar os direitos de obras originais, se dá, sobretudo, pela assinatura de tratados internacionais, com destaque para a Convenção de Berne e o Tratado TRIPS.

⁸ ROHRMANN, Carlos Alberto. *Curso de Direito Virtual*. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.

inovação e criatividade e; b) aqueles focados em proteger a integridade do mercado⁹. O primeiro diz respeito às Patentes e Direitos Autorais (*Copyright Law*) e, em menor escala, aos segredos industriais ou comerciais. Já o segundo, faz-se presente nos direitos marcários e nas normas que regulam a competição desleal.

Como o foco do nosso trabalho é o estudo dos contratos de licença de programas de computador (a ser posteriormente melhor abordado), nos ateremos à primeira área, ou seja, vamos nos preocupar apenas com o escopo da Propriedade Intelectual no tocante ao seu papel de proteger e promover a atividade inventiva e, conseqüentemente, na criação e proteção de bens imateriais com valor social de mercado.

Para entendermos a conexão entre a adoção de um modelo que garante um direito de exclusiva sobre invenções e criações e a promoção do bem-estar-social, devemos considerar um cenário hipotético, onde não há nenhuma proteção à propriedade intelectual. Invenções originais, em regra, requerem investimentos em recursos humanos e técnicos. Em uma economia de mercado, indivíduos motivados pela oportunidade de auferir valores econômicos somente realizarão investimentos se o retorno financeiro superar os custos de produção.

O lucro advindo de uma invenção ou obra científica está diretamente ligado com a possibilidade de o respectivo autor conseguir vender sua criação para terceiros, ou então, pela possibilidade desta criação colocar esse mesmo autor em uma posição economicamente vantajosa em relação aos seus competidores.

Ocorre que ideias são de difícil controle, especialmente na ausência de algum tipo de proteção jurídica. Mesmo que determinada ideia apresente-se útil para o autor e ele consiga reduzi-la a um estado de técnica ou expressão científica ou literária, este autor somente irá obter o devido retorno financeiro na medida em que esta ideia seja mantida fora do alcance de seus competidores.

Nesse diapasão, a situação agrava-se na hipótese de o autor desejar vender sua ideia para um terceiro. A venda de uma informação requer necessariamente sua revelação para a parte compradora. Uma vez revelada, o controle dessa informação torna-se uma tarefa extremamente complicada. Informações possuem características daquilo que os economistas chamam de “bem público”, ou seja, pode ser consumida por várias pessoas sem que se esgote, sendo ainda

⁹ MENELL, Peter e SCOTCHMER, Suzanne. *Intellectual Property Law. Handbook of Law and Economics*, v. 2, p-1471-1570, 2007.

complicado identificar aqueles que não irão pagar pelo seu usufruto, e assim, excluí-los do grupo das pessoas que legitimamente usufruem desse bem.

Obviamente existem mecanismos que atenuam eventuais danos advindos de uma revelação indevida, tais como Acordos ou Termos de Confidencialidade (*Non-disclosure agreements*). Porém tais soluções contratuais são muito mais mecanismos de repressão do que de prevenção propriamente dita, em razão do efeito inibitório possivelmente gerado a partir de eventuais indenizações previstas em tais instrumentos. Entretanto, o controle eficaz da informação é deficitário, e as cláusulas desses contratos são limitadas pelos institutos do Direito Civil.

Tendo em vista essa falha de mercado, criaram-se os sistemas de patentes e direitos autorais. Tais modelos protetivos, mesmo que sujeitos a diversas limitações, efetivamente proíbem o uso e venda de invenções e obras protegidas sem a autorização do detentor da respectiva propriedade intelectual. Dessa maneira, inventores e autores possuem a prerrogativa de prevenir uma competição injusta com terceiros, pelo período em que aquela invenção ou obra resta protegida.

Levando em consideração a prerrogativa acima apontada, a maneira mais inteligente e prática de um autor auferir lucro com sua invenção ou obra é por meio de um contrato de licenciamento. A robustez do mercado de licenças desempenha papel fundamental no desenvolvimento do pensamento criativo. Conclui-se, portanto, que o Direito de Propriedade Intelectual confere (e encoraja) considerável liberdade contratual no que diz respeito à negociação dessas licenças¹⁰. Em contrapartida, o concurso de credores impõe limitações à liberdade de contratar, conforme veremos adiante.

2.2 A perspectiva do Sistema Falimentar

De maneira geral e resumida, podemos dizer que os objetivos gerais da Lei 11.101/2005 estão fixados em seus artigos 47 e 75. Nas palavras do Professor Vinícius Gontijo, em seminário

¹⁰ MENNEL, Peter S. The Property Rights Movement's Embrace of Intellectual Property: True Love or Doomed Relationship? *Ecology Law Quarterly*, v. 34, p. 713-754, 2007.

realizado no ano de 2005¹¹, tanto o art. 47 quanto o art. 75 da citada Lei, por terem seus objetivos fixados em lei, o intérprete fica vinculado a estes objetivos, obrigando-o, pelo menos, a buscar alcança-los. Nas suas palavras:

Não se pode fazer uma interpretação gramatical, ou uma interpretação lógico sistemática, ou ainda uma interpretação histórica. Estamos vinculados a uma interpretação teleológica, finalística. Temos que interpretar a Nova Lei de Falências visando atingir aquilo que foi a previsão legal.

O artigo 47 estabelece como objetivo primordial a recuperação da atividade, a partir da viabilização da superação de crise econômico-financeira do devedor. Os benefícios indiretos seriam a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Na mesma linha, ressaltou a importância da preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica¹².

Nesse contexto, o artigo 75 da Lei n. 11.101/2005 igualmente inovou o procedimento falimentar brasileiro, na medida em que trouxe como seu objetivo o afastamento do devedor, a fim de preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. A falência, portanto, visa também preservar a empresa, e não, apenas, liquidar os estabelecimentos e bens, como era a essência do revogado Decreto-Lei n. 7.661/1945.

Podemos então dizer que o sistema falimentar procura preservar o valor corrente dos empreendimentos fracassados, a fim de maximizar a efetividade da execução. Buscando cumprir seu escopo, a Lei de Falência visa “otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa”. Impende esclarecer que o objeto de estudo deste trabalho, no caso os contratos de licenciamento de *software* e, conseqüentemente, seu respectivo código-fonte, incluem-se no rol de bens intangíveis do empreendimento eventualmente fracassado.

Ora, não é de se espantar que a Lei de Falências constrinja a liberdade contratual previamente existente entre devedor e credor, dando amplos poderes ao administrador da falência e ao comitê de credores. Nesse contexto, a falência influi na execução do contrato bilateral e a

¹¹ FREITAS, André Hostalácio. *A Validade ou não da cláusula expressa de resolução de contrato bilateral em caso de decretação de falência ou do deferimento da recuperação do devedor*. (2012) Dissertação para obtenção do título de Mestre, área de Concentração Direito Empresarial junto a Faculdade de Direito Milton Campos. P. 60.

¹² *Id.* p. 61.

Lei concede ao seu administrador judicial o direito de executar, ou não, os referidos contratos, conforme lhe parecer mais conveniente aos interesses da massa falida¹³. Ao fazer isso, o sistema falimentar adota uma visão oposta à Propriedade Intelectual, na medida em que se “preocupa” somente com a situação “pós-contratual”.

Obviamente que tal “preocupação”, e as citadas limitações à liberdade contratual devem observar, consoante o referido art. 75 da Lei 11.101/2005, não só a preservação da empresa, mas também sua função social e o estímulo à atividade econômica, esta última de fundamental importância neste trabalho.

Quando se fala de cumprimento da função social e do estímulo à atividade econômica, a própria Constituição da República deixa bem claro, seja por meio do artigo 1º, seja por força do artigo 170 e seguintes, que o Brasil tem que buscar seu assento na economia de mercado, sem se descuidar da parte social.

Muito embora não seja objeto deste trabalho o esgotamento do que se entende por função social da empresa, além de ainda ser de extrema dissonância doutrinária, cujo enfrentamento, neste, não se justifica, o assunto merece algumas referências. De início as palavras de Rachel Sztajn:

A função social da empresa presente na redação do artigo, indica, ainda, visão atual referentemente à organização empresarial, cuja existência está estribada na atuação responsável no domínio econômico, não para cumprir as obrigações típicas do Estado nem substituí-lo, mas sim no sentido de que, socialmente, sua existência deve ser balizada pela criação de postos de trabalho, respeito ao meio-ambiente e à coletividade e, nesse sentido é que se busca preservá-la.

Ao se referir a estímulo à atividade econômica, está implícito o reconhecimento de que a empresa é uma das fontes geradoras de bem-estar social e que, na cadeia produtiva, o desaparecimento de qualquer dos elos pode afetar a oferta de bens e serviços, assim como a de empregos, por conta do efeito multiplicador da economia.¹⁴

Observe-se que a função social da empresa pode ser destacada, de forma simplificada, seguindo a linha de raciocínio acima esposada, tanto por seu conteúdo objetivo, quanto pelo seu conteúdo subjetivo. Quando se trata do conteúdo especialmente objetivo, é verdade que a atividade empresarial visa o lucro, mas ter-se-á em mente que a empresa tem outra função, que é promover o desenvolvimento sustentável, sem que isto implique redução dos resultados

¹³ SIMIONATO, Frederico Augusto Monte. *Tratado de direito falimentar*. Rio de Janeiro: Forense 2008. p. 487.

¹⁴ SZTAJN, Rachel. Disposições gerais. In. SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes. *Comentários à lei de recuperação de empresas e falência*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 219-247.

auferidos. O que se deve buscar é preservar os sistemas, a cultura, o meio-ambiente, por meio de práticas eficazes capazes de movimentar a economia, sem agredir os patrimônios sociais. Estas considerações são parte de análise particular da Agenda 21, da Conferência Das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento¹⁵.

Do ponto de vista subjetivo, o legislador também teve seu papel de incentivar a função social, haja vista que em diversos dispositivos estabeleceu requisitos de regulação da atividade, especialmente na composição do quadro societário; no modo de administração das pessoas jurídicas; na possibilidade de participação e proteção dos sócios minoritários; no direito de retirada; no fomento às Microempresas, às Empresas de Pequeno Porte e ao Cooperativismo, dentre outros vários. Observa-se que tais dispositivos não se encontram em um mesmo diploma, fazendo parte, além do Código Civil, de legislação esparsa e até mesmo da Constituição da República.

Assim, tem-se que a função social da empresa deve tanto perseguir os objetivos pela qual a atividade foi criada e vem se desenvolvendo, quanto cuidar dos reflexos sociais que tal atividade provoca. Seria uma forma de responsabilidade interna e externa, um misto de aspectos objetivo e subjetivo que faz todo sentido, especialmente quando trata da recuperação da atividade empresarial. Se percorrido todo o caminho para a recuperação, sem, contudo, se obter êxito, promover-se-á o afastamento do devedor de suas atividades, visando preservar e aperfeiçoar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, nos dizeres do artigo 75, da Lei 11.101/2005.

Mesmo na drasticidade da situação da quebra a função social da empresa não se coloca em segundo plano, entretanto, nesta situação, o que se perseguirá é minimizar os prejuízos dos envolvidos com a atividade, seja interna ou externamente.

No tocante à função de “estimular a atividade econômica”, nos chama à atenção a interpretação de Raquel Sztajn (2007), que entende que “está implícito o reconhecimento de que a empresa é uma das fontes geradoras de bem-estar social”. Percebe-se a partir da citada passagem que os ideais de uma sociedade guiada pelo bem-estar social permeiam o espírito da nova Lei de Falência, assim como a teoria utilitarista que busca explicar a natureza da Propriedade Intelectual, conforme explicamos anteriormente. Tal fato é de extrema relevância, na

¹⁵ FREITAS. *Op. cit.* p. 63.

medida em que eventual e futura colisão entre princípios e regras (a ser discutido posteriormente) deverá levar em consideração essa base principiológica.

Assim, a fim de concluirmos nosso pensamento quanto ao presente tópico, reiteramos que, a princípio, a Lei 11.101/2005 e seus institutos buscam limitar a liberdade contratual previamente existente entre devedor e credor, dando amplos poderes ao administrador da falência e ao comitê de credores, de modo a maximizar o valor dos ativos pertencentes à massa falida. Ao fazer isso, o sistema falimentar adota uma visão oposta à Propriedade Intelectual, na medida em que se “preocupa” somente com a situação dos bens do falido em uma fase “pós-contratual”, enquanto que o foco da primeira recai sobre a situação dos bens (intangíveis) do licenciante e, eventualmente falido, em uma fase “pré-contratual”.

2.3 O contrato de desenvolvimento de *software* como objeto de estudo e a problemática da falência do licenciante

Com o crescimento da tecnologia informática, o mercado envolvendo o licenciamento de programas de computador, os chamados *softwares*, tornou-se extremamente atrativo. Tais contratos geralmente englobam diversas modalidades de propriedade intelectual. É de grande valia diferenciarmos os contratos de licença *business-to-business* (B2B) - que envolvem *softwares* customizados para computadores e redes de larga-escala, e licenças envolvendo desenvolvedores de *softwares* e empresas no setor de *hardware*, *websites*, e outros empreendimentos que distribuem programas de computador – daqueles contratos *business-to-consumer* (B2C) – que geralmente envolvem os chamados “*softwares* de prateleira”.

No tocante à primeira modalidade (B2B), nos setores envolvendo computadores de alta plataforma (*mainframes*) e os (quase extintos) minicomputadores, muitas empresas de *software* disponibilizavam seus produtos de maneira personalizada, ou customizada, com importantes responsabilidades recorrentes. Essas empresas normalmente utilizam-se de contratos de licenciamento complexos, que incluem serviços de manutenção, suporte e *upgrade*. Tais licenças são caracterizadas por uma contínua confidencialidade e restrição no uso e reprodução do programa objeto do contrato, e elaboração de relatórios e pagamentos periódicos. Dessa maneira, podem facilmente ser incluídos no rol de contratos bilaterais de trato sucessivo ou execução continuada.

Nessa mesma categoria temos os chamados contratos de desenvolvimento de sistemas por encomenda, ou contratos de desenvolvimento de programas de computador, ou de *software*. Na maioria dos casos uma empresa contrata com outra empresa o desenvolvimento de um sistema, sob medida, ou por encomenda, para informatizar uma atividade, uma rotina, ou mesmo as funções de todo um departamento. Há situações em que a *software house* subcontrata o desenvolvimento de trechos do programa ou sistema encomendado, que não serão tratados no presente estudo. Tais contratos são também incluídos no rol de contratos bilaterais de trato sucessivo ou execução continuada, por igualmente preverem obrigações contínuas, tais como suporte e atualização.

Diverso é o caso dos contratos de *software* B2C. São contratos que se caracterizam pelo estado de oferta permanente do produto ou serviço e pelo distanciamento existente entre as partes contratantes. É um contrato próprio do mundo contemporâneo, onde a oferta do produto ou serviço se dirige a usuários indistintos e numerosos. A comercialização de *softwares*-produtos, embalados e prontos para serem utilizados é comumente feita por meio de contratos de adesão: uma licença de uso simplificada, composta de alguns parágrafos acerca dos deveres do usuário e direitos do proprietário do programa¹⁶.

A adesão é feita pelo ato de abrir o envelope ou caixa, rasgar o lacre, etc. Programas são geralmente comercializados pela Internet com a utilização de contratos de adesão, onde o destinatário lê e concorda com as condições estabelecidas para “descarregar” o programa. No entanto, em que pese tal contrato perfazer a aparência de um contrato de compra e venda, o que se dá é a aquisição pelo licenciamento de uso. Cumpre salientar que, em regra, esses contratos não são de trato sucessivo, não havendo previsão de obrigações contínuas por parte do licenciante.

Feitas as devidas considerações, impende esclarecermos a razão da escolha dos contratos de desenvolvimento de *software* como objeto de estudo. Obviamente que existem outras modalidades de Propriedade Intelectual, como patentes, marcas registradas, desenhos industriais e cultivares, porém, além de fascinante, o tema objeto de estudo nos causa reflexão pelas particularidades envolvidas.

¹⁶ CERQUEIRA, Tarcísio Queiroz. *Software – Direito e tecnologia da informação: legislação, doutrina, práticas comerciais, modelos de contratos*. Curitiba: Juruá, 2011. p 57.

Muitas empresas prestadoras de serviços de desenvolvimento de sistemas, por falta de experiência, de recursos e conhecimento técnico – algumas vezes por falta de idoneidade – acabaram complicando sua situação financeira, engajando-se em empreitadas acima de suas capacidades. Com isso, sistemas foram desenvolvidos pela metade no dobro do tempo, com triplo dos custos, em prejuízo de ambas as partes contratantes.

Consoante antiga indagação de Carvalho de Mendonça¹⁷: “*em que situações ficam as relações jurídicas oriundas de contratos, que o devedor celebrou antes da sentença declaratória de falência, e que no dia dessa sentença ainda não produziram todos os seus efeitos*”?

Ora, a partir dessa passagem vemos que os contratos bilaterais de trato sucessivo sempre foram objeto de controvérsia no direito falimentar. Nosso objetivo é igualmente transportar essa antiga celeuma para o mercado moderno, onde o contrato de desenvolvimento de programa de computador desempenha papel relevante.

Podemos dizer que no Brasil o perigo de quebra por *software houses* é maior do que aquele envolvendo grandes empresas que licenciam tecnologias objeto de patentes. Ainda, embora seja o programa de computador protegido por lei pelos mecanismos próprios dos direitos autorais, outras modalidades de licenciamento próprias desse ramo da propriedade intelectual geralmente envolvem pessoas naturais, afastando assim a aplicabilidade do instituto da falência.

Assim, as licenças de *softwares* possuem maior recorrência no mercado de licenciamento de propriedade intelectual envolvendo empresários e sociedades empresárias. Mas então, porque não estender o objeto de estudo, de modo a incluir os contratos B2C, amplamente comercializadas em nossa sociedade? A resposta para tal questionamento encontra-se justamente nos termos destes contratos.

Como a maioria dos contratos bilaterais, as licenças envolvendo programas de computador preveem hipóteses de resolução das obrigações acordadas. Em ambos os tipos de contratos, B2B e B2C, a falência (e mesmo a recuperação judicial) figura como uma dessas hipóteses. Todavia, nos contratos B2C somente é hipótese de resolução do contrato a falência requerida pela parte licenciada, o usuário final, enquanto que nos modelos de contrato B2B, a resolução poderá se dar pela falência de qualquer uma das partes.

¹⁷ CARVLHO de MENDONÇA, J.X. *Tratado de direito comercial brasileiro*. São Paulo, Freitas Bastos: 1964, vol. VII, p. 459.

Como já dissemos o foco do presente trabalho encontra-se na eventual falência do desenvolvedor do programa de computador. Ainda, a aplicação das regras da falência para contratos bilaterais de trato sucessivo sempre foi objeto de maior discussão pela doutrina. Mas então, onde está o problema da falência do desenvolvedor de um *software* se a quase totalidade dos contratos possuem uma cláusula de resolução pela decretação dessa falência?

Primeiramente, há uma discussão jurídica quanto à validade (ou não) da cláusula expressa de resolução de contrato bilateral pela decretação da falência ou recuperação judicial. Segundo, temos que a decretação da falência pela parte licenciante de um programa de computador é capaz de causar diversos problemas para a parte licenciada, colocando em risco, inclusive, a continuação de seus negócios.

O risco de uma falência pode comprometer os incentivos para que os *players* de mercado negociem o licenciamento de uma propriedade intelectual. Na hipótese de falência do licenciante, a Lei 11.101/2005 permite que o administrador daquela falência cumpra ou não aquele contrato, baseado na conveniência deste cumprimento em relação aos ativos da massa falida. Ocorre que tal “conveniência” fica a julgamento do administrador da falência, que muitas vezes resta despreparado para lidar com contratos envolvendo tecnologias de ponta. Tal fato pode levar a resultados particularmente danosos para a parte licenciada, que pode ter construído seu modelo de negócios, ou linha de produtos, baseado no uso da propriedade intelectual licenciada pelo falido.

Caso o administrador da falência opte em não dar continuidade ao contrato de licenciamento, a única opção do licenciado é requerer perdas e danos e habilitar seu crédito na categoria apropriada. Se não bastasse, a parte licenciada perde o direito de continuar usando aquela propriedade intelectual. Como vemos, o licenciado suporta todo o prejuízo, devendo buscar uma nova empresa para que desenvolva um novo programa de computador, já que não é possível continuar utilizando o programa de titularidade do falido, sob pena de contrafação, fato este que simplesmente duplica os investimentos naquela tecnologia específica, que geralmente não é barata, colocando em cheque, como dissemos anteriormente, a continuidade dos negócios do licenciado.

Vemos que, nesse cenário, a discussão quanto à validade da cláusula resolutiva pela falência torna-se secundária, na medida em que não é vantajoso para o licenciado encerrar abruptamente seu contrato de licenciamento, pois perderá o direito de uso daquela tecnologia.

Uma opção de solução é recorrer a outro desenvolvedor, para que este construa um novo programa tendo como base o programa previamente licenciado.

Ocorre que tal solução não é tão simples quanto parece. Existem dois caminhos para o desenvolvimento de um programa semelhante, capaz de minimizar os prejuízos iminentes advindos da perda do direito de uso do programa de computador. A primeira é por meio de engenharia reversa, solução esta que demanda novos investimentos e consome considerável tempo, impondo custo elevado para a empresa licenciada, além do resultado final ser imperfeito. A segunda opção é o desenvolvimento de um novo *software* com base no código-fonte do programa objeto de licenciamento prévio.

Fato é, contudo, que estes *softwares* são comumente comercializados na forma de código-objeto, sendo que a empresa licenciante costuma manter controle restrito sobre o código-fonte. A razão disso deriva das distintas características do código-objeto e do código-fonte. Para melhor entendermos tal distinção, interessante o uso de uma analogia culinária, simples, porém valiosa.

Considerando que o código-objeto é a refeição já pronta e servida, o código-fonte é a receita detalhada daquele prato, que permite a um *chef* habilidoso recriar esse mesmo prato várias vezes. Por serem secretos os ingredientes e impossíveis de serem determinados somente pelo exame sensorial (cheiro, gosto, etc.), caso esse *chef* venha a falecer ou o restaurante, por alguma razão, “feche suas portas”, é provável que ninguém mais volte a degustar aquele prato. Mas, se você possui a receita, não dependerá do restaurante; qualquer *chef* habilidoso será hábil a recriar aquele prato.

Quando um software é distribuído em código-objeto, o código-fonte é essencialmente inacessível, principalmente em razão da já citada engenharia reversa. Com efeito, por meio do código-objeto o licenciado tem acesso apenas ao prato, e não à receita. Essa distribuição por meio de código-objeto protege o produto original e facilita o controle do licenciante sobre a manutenção, suporte, produtos derivados e atualizações. Todos esses são elementos fundamentais e estratégicos no modelo de negócio de qualquer desenvolvedor, e uma garantia de retorno do investimento despendido no desenvolvimento daquele software.

Embora o licenciante esteja protegido pelos mecanismos próprios da Propriedade Intelectual, especificamente as Leis 9.609/1998¹⁸ (Lei do *Software*) e 9.610/1998¹⁹ (Lei de Direitos Autorais), o controle sobre o código-fonte é um método mais efetivo e menos oneroso se comparado ao monitoramento de mercado ou mesmo o ingresso de demandas judiciais para reafirmar a titularidade de direitos, ou requerer perdas e danos. A tensão entre a necessidade do licenciante de limitar acesso ao código-fonte, e a necessidade do licenciado de ter acesso ininterrupto ao software é um problema recorrente.

Felizmente, existem soluções de natureza contratual que visam amenizar esse conflito, que pode ser inclusive mediado por um terceiro de confiança. Este, agindo como verdadeiro depositário fica encarregado de administrar aquele bem (código-fonte) depositado pelo desenvolvedor. Este bem ficará em poder do depositário, a não ser que determinado evento ocorra (ex.: caso o *chef* morra), situação esta em que o terceiro revelará o código-fonte ao licenciado.

Tais eventos são tipicamente baseados em alguma falha, ou ameaça de falha, do licenciante em atender às expectativas criadas pelo licenciado quando da assinatura do contrato de desenvolvimento e licenciamento, como é o caso de uma eventual falência. Outra solução semelhante pode ser a previsão desses eventos dentro do próprio contrato entre as partes, caso este em que o próprio licenciante detém a guarda de seu produto.

Nessa esteira, licenciantes e licenciados são motivados a firmar o chamado contrato de *escrow* do código-fonte (melhor estudado no item “2.4”). O *escrow* é normalmente visto como uma maneira do licenciado exercer uma vantagem sobre o licenciante, caso não esteja satisfeito com os serviços de suporte prestados. Doutra lado, licenciantes ficam relutantes em depositar o código-fonte nas mãos de um terceiro, ou mesmo revelar os segredos que revestem seu produto, tendo em vista a possibilidade desvalorização deste perante o mercado consumidor.

Contudo, em razão da crescente dependência do licenciado em ter acesso ao software, e dos riscos que envolvem o negócio, os licenciantes estão cada vez mais propícios a firmarem um contrato de *escrow* do código-fonte.

¹⁸ BRASIL. Lei Nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998. Lei do *Software*. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm. Acesso em 20/08/2014.

¹⁹ BRASIL. Lei Nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Lei de Direito Autorais. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/19610.htm. Acesso em 20/08/2014.

Como em todas as relações comerciais reguladas por meio de contratos, a capacidade das partes de elaborar cláusulas diversas, e mesmo contratos acessórios, é limitada pelas normas imperativas presentes no ordenamento jurídico. Neste caso, podemos citar especificamente a Lei 11.101/2005, como exemplo e objeto de estudo.

2.4 Escrow do código-fonte como mecanismo de proteção (incompleta) dos contratos de desenvolvimento de *software*

Em sentido amplo, o vocábulo *escrow* significa depósito com função de garantia. Em sentido estrito, o termo denota o documento escrito, confidencial, eventualmente selado, que prova a existência de obrigações entre duas ou mais pessoas, confiado em garantia a um terceiro, que se compromete a restituí-lo ao depositante ou a entregá-lo ao beneficiário, em função da verificação ou não de condição pré-determinada²⁰.

Daí é possível extrair-se que o *escrow* é um contrato necessariamente ligado a uma relação jurídica principal, baseado na fidúcia que as partes assentam em terceiro a quem se confiará o bem, cuja função consiste na garantia de cumprimento de obrigações, assegurando-se ao beneficiário do depósito que, demonstrado seu *status* de credor, poderá facilmente realizar seu crédito.

Dentre seus elementos essenciais, no que tange às partes, a doutrina portuguesa aponta o *escrow* como um contrato trilateral, subscrito por duas partes contratantes em negócio jurídico coligado, em razão do qual se realiza o depósito, e um ente fiduciário, o depositário *escrow*, que acompanhará a execução do contrato principal, e a quem se confia a guarda dos bens dados em sua garantia²¹.

Diferentemente de outras formas de garantias oriundas do direito anglo-saxão, a exemplo dos *trusts*, o depositante não transfere o domínio do bem depositado *in escrow*, mantendo-se como legítimo proprietário enquanto não verificada condição que obrigue sua alienação ao beneficiário do depósito.

²⁰ ANTUNES, João Tiago Morais. *Do contrato de depósito escrow*. Coimbra: Almedina, 2007. p. 162.

²¹ *Id.* p. 165.

O depositário *escrow*, ou “*escrow holder*”, independente e imparcial, por sua vez, recebe o bem dado em garantia, obrigando-se perante os sujeitos do contrato principal a guardar, administrar e, eventualmente lhe dar a destinação acordada.

Ainda, integra a relação contratual o eventual beneficiário do bem depositado, o que confere o caráter trilateral ao *escrow*. O beneficiário torna-se parte no contrato para verificar se o destino do bem dado em garantia pelo depositante ao “*escrow holder*” está sendo cumprido, sendo que sua participação se justifica pela existência de um negócio jurídico conexo ao depósito de que é titular como credor eventual.

A qualidade de credor do beneficiário é dita eventual, porque depende de vicissitudes subsequentes do negócio subjacente (futuras e incertas) a que estão condicionadas a produção de seus efeitos e que determinarão o legitimado a exigir a entrega do bem ao depositário. Conforme Antunes:

A qualidade de credor do beneficiário do depósito é, conforme sublinhado, meramente eventual. Com efeito, o seu direito de crédito (caucionado com o depósito) está dependente das vicissitudes ocorridas ao nível do contrato conexo ao depósito *escrow*, nomeadamente do preenchimento da condição (suspensiva) a que as partes subordinaram a produção da totalidade ou parte dos efeitos do referido contato. Neste caso, a atribuição ao beneficiário do depósito do direito a exigir a entrega dos bens depositados está dependente, apenas e só, da verificação do evento condicionante que poderá desencadear a produção dos efeitos do negócio jurídico celebrado.²²

A ausência desse caráter de eventualidade descaracterizará o *escrow* como tal, como no caso em que a condição de credor se subordina a evento futuro e certo, por exemplo, a morte do depositante, em que o beneficiário nada faz além de aguardar o implemento do termo.

Quanto a sua natureza jurídica, o contrato de depósito evoluiu de sua função inicial de satisfazer uma necessidade prática de custódia e conservação de uma determinada coisa no interesse de outrem para ser aproveitado para a finalidade de garantia, como é o caso de depósito com função de garantia, quando adquire natureza acessória ao contrato principal, cujo cumprimento visa assegurar.

O contrato com função de garantia *escrow* tem suas raízes na antiga prática negocial do direito anglo-saxônico, sobretudo nos Estados Unidos, consistente na entrega de bens de valor

²² *Ibidem*. p. 170.

elevado em garantia do cumprimento de obrigações à terceiro, que se compromete a guardá-los até que se verifiquem ou não determinadas condições.

De acordo com a doutrina e jurisprudência norte-americanas o *escrow* se aproxima do instituto da “*agency*”, contrato pelo qual uma pessoa (denominado *principal*) outorga a outra (o *agent*) poderes para agir em seu nome, encarregando-o da prática de atos constitutivos, modificativos e extintivos de direito, que tem como características essenciais a relação consensual e fiduciária, e a atribuição de poder-dever, assemelhando-se ao contrato de mandato brasileiro e ao de representação do direito português.

No direito brasileiro, o art. 632 do Código Civil de 2002 prescreve: “*Se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro, e o depositário tiver sido cientificado deste fato pelo depositante, não poderá ele exonerar-se restituindo a coisa a este, sem consentimento daquele*”. Pode-se dizer, a rigor, que o citado dispositivo consagra uma espécie particular de depósito em que o direito do depositante de reaver a coisa está condicionado ao consentimento do terceiro beneficiário.

No entanto, a doutrina distingue duas principais espécies de depósito com funções de garantia: (i) o depósito no interesse de terceiro (que é regulado pelo direito brasileiro), e (ii) o depósito em favor de sujeito alternativamente determinado (suspensivamente condicionado quanto à pessoa legitimamente autorizada a exigir a entrega da coisa). Este último, sem regramento legal ²³.

A função de garantia desta espécie de contrato reside no fato de que o terceiro tem mais confiança no adimplemento do depositário, normalmente um Banco de primeira linha, de liquidez indiscutível, do que na pessoa de seu devedor: o depositante. Há, na verdade, a substituição da pessoa do devedor.

Por outro lado, o depósito em dinheiro caracteriza depósito irregular, entendido como aquele que recai sobre coisas não individuadas, fungíveis e consumíveis, em que não é possível a devolução da própria coisa depositada, mas outra do mesmo gênero, quantidade e qualidade, razão pela qual desvirtua a natureza do contrato, alterando-lhe a causa, aplicando-se as regras concernentes ao mútuo.

O depósito irregular não se confunde totalmente com o mútuo, porque preserva para o depositante a faculdade de exigir a restituição do equivalente à coisa fungível depositada. Daí

²³ *Ib*. p. 71.

porque muitos entendem que “o depósito irregular não é mútuo nem depósito propriamente dito, mas negócio especial²⁴”.

Em conclusão, entende-se que o *escrow* é um depósito irregular, inominado e atípico, com função de garantia, em favor de sujeito alternativamente determinado, não contemplado pelo artigo 632 do Código Civil.

Embora incomum na prática jurídica brasileira, o contrato *escrow* vem sendo cada vez mais utilizado no mercado de licenciamento de programas de computador. Como dito anteriormente, num contrato de desenvolvimento de *software*, o licenciante receia que o licenciado faça alguma utilização indevida do programa, não tendo interesse, assim, em entregar a este último o código-fonte, mas apenas em transmitir-lhe o programa sob a forma de código-objeto.

Por outro lado, o licenciado teme que, por circunstâncias alheias a sua vontade, o licenciante deixe de assegurar os serviços de manutenção, suporte e atualização necessários a utilização corrente do *software*, estando, pois, interessado em ter acesso ao código-fonte do programa.

O depósito *escrow* do código-fonte junto à terceiro de confiança, dotado de conhecimentos técnicos específicos, permite salvaguardar os riscos presentes: de um lado, o risco do licenciante em ver o código-fonte indevidamente utilizado pelo licenciado, e, por outro, o risco deste último em possuir material informático sem qualquer aplicação prática.

O *escrow* celebrado no mercado informático tem sido amplamente estudado por autores norte-americanos. Relativamente às principais características desta modalidade particular de *escrow*, conhecida como “*soft code escrow agreement*”, cumpre salientarmos determinados pontos²⁵.

Primeiramente, aquilo que o titular do *software* deposita *in escrow* é apenas um suporte informático (por exemplo, um CD-ROM ou um USB), uma vez que o código-fonte – como bem incorpóreo – não pode ser objeto de depósito. Da mesma maneira, deposita-se toda documentação referente aquele código-fonte, em especial, o manual de instruções e todos os documentos que permitem manter o *software* em pleno funcionamento, sem necessidade de se recorrer à ajuda do licenciante.

²⁴ GOMES, Orlando. *Contratos*. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 342.

²⁵ ANTUNES. *Op. cit.* p. 209-211.

Em segundo lugar, em razão da natureza especial do bem depositado, é importante que se estabeleçam algumas cláusulas particulares, que não existem na generalidade dos contratos de depósito *escrow*, como por exemplo, as que impõem ao depositário (*holder*) o dever de confidencialidade, as que determinam a atualização periódica do código-fonte em caso de novas versões ou *releases* do *software*, ou, ainda, as que preveem a realização de testes periódicos pelo depositário, a fim de comprovar que essas novas versões estão aptas a funcionar corretamente.

Em terceiro lugar, o *escrow* do código-fonte não garante plenamente a posição jurídica do licenciado. Isto porque o licenciado não está em condições de verificar se o material depositado em garantia corresponde, de fato, ao verdadeiro código-fonte. Por outro lado, porque a informação depositada é, em muitos casos, insuficiente para assegurar ao licenciado a plena utilização do código-fonte. Finalmente, porque, em certos casos, a entrega efetiva do código-fonte ao licenciado não é automática, ou seja, não ocorre imediatamente após a verificação do fato condicionante previsto no contrato, podendo o licenciante (ou terceiro legitimamente interessado) opor-se àquela, frustrando, assim, com evidentes prejuízos para o licenciado, o processo de entrega do bem.

Justamente neste último caso que focamos os esforços deste trabalho. Para que o licenciado tenha acesso ao código-fonte e toda a documentação correlata, é necessário que determinado(s) evento(s) ocorra(m). Tal cláusula que condiciona a entrega da coisa à ocorrência de certos eventos, chamada pela doutrina norte-americana de “*triggering clause*”, normalmente está relacionada a alguma falha por parte do licenciante, sendo que o fracasso do empreendimento, notadamente por meio da decretação da falência, é condição amplamente presente neste tipo de contrato.

Entretanto, partindo da premissa de que a revelação do código-fonte para terceiro, no caso o licenciado/beneficiário, acarreta a diminuição do valor de mercado do programa de computador depositado, pode o administrador judicial da falência exercer a prerrogativa contida no artigo 117 da lei 11.101/2005, se opondo a entrega do bem?

Primeiramente, antes de respondermos tal questionamento, impende esclarecermos a relação entre o valor de mercado de um programa de computador e o quão secreto é mantido seu código-fonte. Como o custo marginal de se produzir uma cópia de um *software* é, na prática, nulo (ou quase nulo), vez que se trata de bem imaterial, o controle sobre o código-fonte do produto se

torna essencial para o desenvolvedor. Assim, trata-lo como segredo industrial é medida imperativa, de modo a se manter a frente de seus competidores.

A partir do momento que o código-fonte abandona sua condição de segredo, seu valor irá inexoravelmente diminuir. Seria tal redução no valor de mercado *conveniente* para a massa falida? A nosso ver, a resposta é negativa.

Temos que o administrador judicial da falência pode, de fato, opor-se a entrega do bem depositado *in escrow* em caso de falência do licenciante, prevista tal condição como *triggering event*. Ora, a regra geral estabelecida pela 11.101/2005 é a de que os contratos não se resolvem pela falência. Conforme nos ensina Trajano de Miranda Valverde:

As obrigações a cargo do falido, quer resultem de contratos unilaterais, quer representem a contraprestação devida por força de um contrato bilateral, já totalmente cumprido pela outra parte, o credor, vencem-se no dia da abertura da falência, e quanto aos contratos bilaterais, ainda não cumpridos no todo ou em parte, pelos contratantes, é ponto firmado na doutrina e assinalado pela lei que ele, em princípio, não se resolvem com a falência de qualquer do contratantes.²⁶

Entendemos que, apesar da Lei 11.101/2005 não fazer referência expressa aos contratos trilaterais, como é o caso do contrato de depósito *escrow*, a regra geral prevista para os contratos bilaterais de trato sucessivo se aplicam ao caso. Ora, se tal regra se aplica a contratos unilaterais e bilaterais, não há porque haver exceção para os trilaterais, a não ser que expressamente prevista em lei, o que não é o caso.

A falência influi na execução do contrato bilateral e a lei concede ao administrador da falência o direito de executar, ou não, os referidos contratos, conforme lhe parecer mais conveniente aos interesses da massa falida. Isso significa não agravar a situação econômica da própria massa falida. A razão é simples: ao administrador judicial é vedado prejudicar o interesse dos credores.

Como a falência existe no interesse de todos os credores, seria uma iniquidade permitir que a situação desses mesmos credores sofresse prejuízo, vendo sua possibilidade de recebimento dissipar no interesse individual de um terceiro credor, nesse caso o beneficiário do *escrow*. A falência é juízo de igualdade (*par conditio creditorum*). Os interesses são coletivos, não

²⁶ MIRANDA VALVERDE, Trajano de. *Comentários à lei de falências*. Rio de Janeiro, Forense, 1948. Vol. I. p. 297.

individuais, por isso a decisão de cumprir ou não o contrato deve levar em consideração o interesse de todos os credores²⁷.

Se não houver conveniência para a massa falida o administrador judicial pode não executar total ou parcialmente o contrato, mas a outra parte tem o direito de exigir da massa falida a devida indenização pelas perdas e danos. Todavia, como dissemos anteriormente, tal opção, de longe, não é a ideal.

Por fim, podemos concluir que o contrato de depósito *escrow* do código-fonte é uma solução interessante para o licenciado, visando se resguardar de eventual fracasso no empreendimento do licenciante. Todavia, é uma solução imperfeita, ou mesmo incompleta, pois a entrega do bem depositado *in escrow* não é automática, podendo ser obstada pelo administrador judicial da falência, caso este entenda que tal revelação se dê em sentido contrário aos interesses econômicos da massa falida, não sendo assim *conveniente*, na acepção legal do termo.

Assim, como na situação em que o administrador judicial interrompe o contrato de desenvolvimento e licenciamento do programa de computador encomendado, deixando o licenciado “a ver navios”, essa mesma interferência advinda da prerrogativa do artigo 117 da Lei 11.101/2005 deixa o licenciado novamente em situação delicada. A nosso ver, tal situação pode gerar efeitos inibitórios (*chilling effects*) em relação a um cenário de investimentos neste mercado.

Cabe, assim, ao legislador prover segurança jurídica às empresas que pretendem modernizar-se. Na ausência de legislação específica, a solução seria se a cláusula resolutiva expressa pela falência fosse ineficaz, dando condições para que o licenciado continuasse a exercer sua empresa, sem interrupções, confiando no bom-senso e no julgamento razoável do administrador judicial da falência, de que a continuação do contrato apresenta-se conveniente para a massa falida. Porém, tal solução não é ideal, conforme veremos no transcorrer deste trabalho.

²⁷ SIMIONATO. *Op. cit.* p. 491.

3 A QUESTÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA DO CONTRATO PELA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA OU DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Neste capítulo trataremos da controvérsia envolvendo a eficácia da cláusula resolutiva expressa prevendo o término do contrato em razão do advento da falência ou recuperação judicial. Conforme doravante demonstrado há argumentos que embasam tanto a corrente a favor da validade quanto a corrente contra tal validade.

3.1 Os contratos bilaterais e os poderes do Administrador Judicial e do Comitê de Credores

Consoante artigo 117 da Lei 11.101/2005, os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê.

Nas palavras de Frederico Simionato²⁸, *“a referência ao Comitê é descabida, porque esse órgão é de caráter facultativo, de difícil composição de interesses, e os eventuais conflitos para nomeação dos seus membros pode tomar muito tempo, até que se alcance consenso entre os credores”*. Coadunamos com tal entendimento.

Conforme redação do art. 117, *caput*, compete ao Comitê decidir sobre a celeuma do cumprimento ou não do contrato. Ocorre que a falta de indicação de representante por quaisquer das classes não prejudica a constituição daquele, que poderá funcionar com número inferior ao previsto no artigo 26. Caso não seja possível a obtenção de maioria na deliberação do Comitê, o impasse será resolvido pelo administrador judicial, ou, na incompatibilidade deste, pelo magistrado (art. 27, §2º da Lei 11.101/2005). Impende esclarecer que tal dispositivo é alvo de duras críticas, vez que atribui função jurisdicional novel ao magistrado, qual seja, de representar credores²⁹.

Retornando à questão do administrador judicial, caso este resolva dar cumprimento ao contrato, o crédito do contratante, mesmo em relação às prestações feitas anteriormente à

²⁸ SIMIONATO, Frederico Augusto Monte. *Tratado de Direito falimentar*. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 492.

²⁹ *Idem*.

decretação da falência, será um crédito contra a massa falida. Com a manifestação favorável do administrador judicial em dar cumprimento ao contrato, se competir ao contratante não-falido executar em primeiro lugar a prestação, lhe assiste o direito de suspendê-la até que o administrador judicial satisfaça a obrigação que compete à massa falida, ou confira garantia bastante de satisfazer a sua prestação³⁰.

Como dissemos anteriormente, o administrador judicial somente poderá dar cumprimento aos contratos que atenderem ao requisito de conveniência da massa, ou seja, caso se verifique evidentes vantagens econômicas para o interesse dos credores. É inatacável a decisão do administrador judicial de cumprir ou não o contrato. Assim, teremos duas situações distintas: a) se a decisão lesar a massa falida, os credores e o falido podem requerer a destituição do administrador; b) contra a decisão do administrador judicial o credor poderá, então, propor ação de perdas e danos, acrescida do que bem entender e, conforme o caso, mover ação de responsabilização também contra o administrador judicial, desde que comprovada sua culpa ou dolo, como, por exemplo, privilegiando um dos credores em detrimento dos demais.

Recorremos novamente aos ensinamentos de Simionato, que repousando na esteira doutrinária de Valverde, afirma que a falência não se inclui entre as causas legais de rescisão do contrato. Ademais:

Nem mesmo o contrato feito *intuitus personae debitoris*, salvo estipulação em contrário, se resolve de pleno direito com a falência. A possibilidade ou a impossibilidade da execução da prestação, já agora a cargo do síndico, é que determinará, conforme a conveniência da massa, a manutenção ou a resolução do contrato. No caso da continuação do negócio da falência, pode a execução do contrato apresentar valor apreciável, interessando o seu cumprimento tanto para os credores como para o próprio falido.³¹

Percebe-se que pelas ideias acima expostas, as partes podem entrar em acordo para verem o contrato resolvido na hipótese de falência. É o caso da cláusula resolutiva pela falência. Todavia, sua validade ou invalidade ainda é caso de discussão na doutrina, apesar de a doutrina majoritária inclinar-se para a teoria da validade da referida cláusula. Posição esta com a qual não concordamos, conforme veremos a seguir.

³⁰ VALVERDE, Trajano de Miranda. *Comentários à lei de falências*. Rio de Janeiro: Forense, 1962. Vol. I. p. 300.

³¹ SIMIONATO, Frederico Augusto Monte. *Tratado de Direito falimentar*. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 492.

3.2 Posicionamentos teóricos acerca da (in)validade da cláusula resolutiva pela falência

Deborah Kirschbaum³² esclarece que são objetivos do direito da insolvência criar condições para a recuperação da empresa, quando viável, e maximizar o valor do patrimônio liquidado no caso da falência, para distribuí-lo conforme a hierarquia legal de prioridades.

Dentro desta perspectiva, a legislação empresarial tende a ganhar um viés que não permanece apenas na seara do Direito, mas também na perspectiva sócio-econômica. Nota-se que, pelo fato das relações empresariais dependerem de certa agilidade, muitas vezes algumas práticas são implantadas e aceitas pela sociedade, mesmo que não haja regulamentação específica sobre o assunto, como é o caso dos conhecidos cheques ‘pré-datados’.

Em contrapartida, as relações civis, dado que não necessitam de toda esta agilidade do meio econômico, do mercado, das bolsas de valores, dispõem de certo conforto para implantação de novas práticas ou na modificação das existentes. O Direito Empresarial por seu turno, quando necessita, se encarrega de criar rapidamente a regra com vistas a não interromper ou incrementar a atividade.

Pois bem, em 2003, ainda sob a égide do Decreto-lei 7.661/45, Penalva Santos³³, uns dos poucos que enfrentou o assunto de forma contundente, já defendia que os contratos bilaterais não poderiam ser extintos com a falência, com base no disposto no artigo 43, que assim dispunha: “os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser executados pelo síndico, se achar de conveniência para a massa”.

Pouco tempo antes, Jorge Lobo³⁴, em estudo mais filosófico, também defendia a invalidade da cláusula, arguindo que o que deveria ser aplicado seria a norma especial em detrimento à norma geral. Novamente, Débora Kirschbaum cita os autores José da Silva Pacheco e M. J. Bezerra Filho como os que defendiam a invalidade da cláusula, em atendimento especificamente ao dispositivo legal que dizia não se resolverem os contratos bilaterais em virtude da falência ou da concordata, pela leitura literal do texto.

³² KIRSCHBAUM, Débora. *Cláusula resolutiva expressa por insolvência nos contratos empresariais: uma análise econômico-jurídica*. S.l. Revista Direito GV. V.2 n.1, p. 37-54, jan-jun 2006, 2006. p. 96.

³³ SANTOS, J. A. Penalva. *Obrigações e contratos na falência*. 2a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 5-23.

³⁴ LOBO, Jorge. *Direito Concursal*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense: 1999. p. 32-42.

Outro filiado à ideia de invalidade da cláusula resolutória expressa, Gladston Mamede³⁵ é enfático ao afirmar que o negócio jurídico não pode se submeter ao exclusivo arbítrio de uma das partes, com grave lesão aos preceitos de ordem pública e aos bons costumes. Assim complementa:

Não se trata de cláusula que reflita a função social dos contratos que, como se afere do artigo 421 do Código Civil, é razão e limite da faculdade de contratar. Mais que isso, fere a boa-fé, como compreende a sociedade, pois torna a pessoa refém do imponderável, podendo ser lesada sem dar causa a tanto.³⁶

Por fim, a Revista dos Tribunais 37³⁷, do ano de 1988, trouxe o entendimento, no julgamento do MS 380.876 – 1ª C. Esp. – j. 24.2.88 – rel. Juiz Costa de Oliveira, de que conforme o enunciado do artigo 43, da Lei de Falências, os contratos bilaterais não se resolveriam pelo advento da falência, sendo a regra válida também para a concordata.

O argumento era de que além de ter a regra o caráter cogente, a vontade dos contratantes não poderia se sobrepor a esta, reforçando que o interesse não era somente da parte, mas de todos os credores da massa. Ainda defendendo a nulidade da cláusula, foi estabelecido que o interesse da massa falida era o de obter o maior ganho possível em seus contratos, para que os credores sofressem menos.

Já se pronunciando sob a ótica da Lei 11.101/2005, Marcelo M. Bertoldi e Maria Carla Pereira Ribeiro³⁸ defendem a tese de que em termos teóricos, todas as normas lá estabelecidas têm caráter inafastável. Explica que por terem caráter impositivo, não podem ser superadas por disposição pactuada entre as partes, e que em razão da natureza da Lei de Falências há expressão do interesse público do Estado em interferir na seara negocial na hipótese de insolvência, a fim de minimizar os efeitos da quebra, possibilitar a persecução criminal e permitir a continuidade do negócio viável.

³⁵ MAMEDE, Gladston. *Direito empresarial brasileiro: Teoria geral dos contratos*. São Paulo: Atlas, 2010. (Coleção Direito Empresarial Brasileiro, Vol. 5). p. 602.

³⁶ MAMEDE, Gladston. *Direito empresarial brasileiro: Teoria geral dos contratos*. São Paulo: Atlas, 2010. (Coleção Direito Empresarial Brasileiro, Vol. 5). p. 602.

³⁷ Revista dos Tribunais. Ano 77. Março de 1988, vol. 629, pág. 148

³⁸ BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Maria Carla Pereira. *Curso avançado de direito comercial*. 6a ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 598.

Ademais, pontuam os referidos autores, nos termos do artigo 75, da Lei 11.101/05, o que se busca é atender ao interesse comum dos credores e da massa falida, e não a interesses particulares, de forma que a vontade das partes não pode se sobrepor à lei.

Importante também destacar, por fim, o posicionamento de César Fiuza, quando assim dispõe:

É com base no princípio da função social dos contratos que muitos problemas contratuais serão solucionados. Assim, que solução deverá ser adotada no caso de a execução de um contrato levar uma empresa à falência? Ora, não é objetivo de nenhum contrato levar qualquer das partes a tal situação, gerando desemprego e pobreza. Assim, a execução do contrato em tela pode ser processada não do modo tradicional, mas de modo a evitar a falência da empresa. Esta solução só é viável diante do princípio da função social dos contratos.³⁹

Note-se que muitos autores defendem a invalidade de tal cláusula, basicamente baseada na cogência da lei, ainda sob a égide do Decreto-lei 7661/45. Os demais se ocuparam de estabelecer contornos mais distantes do viés essencialmente positivista.

Em sentido oposto, ou seja, favoráveis à validade da cláusula, em 1934, a Revista Forense 38⁴⁰ trazia o entendimento de que a cláusula contratual que estabelece a rescisão, de pleno direito, de arrendamento, logo que fosse declarada a falência do outorgado não era contrária à lei. Este julgamento referia-se à Apelação Cível 3.694, sendo a cláusula declarada válida em respeito à vontade das partes que inseriram no acordo cláusula prevendo tal hipótese, ou seja, a sentença reconheceu que o desejo das partes deveria se sobrepor a qualquer outro argumento.

O autor Trajano de Miranda Valverde defendia a validade da cláusula nos seguintes termos:

Vai-se tornando comum em certos contratos de trato sucessivo, como no de locações de imóveis, e em alguns contratos administrativos para a execução de serviços públicos, a cláusula resolutória, no caso do locatário requerer concordata preventiva. Dada a liberdade que têm as partes de estipular o que mais convém aos seus interesses e à segurança deles, não há que se negar a validade da cláusula. Mas a rescisão dos contratos de execução sucessiva por causa da concordata preventiva não tem efeitos retroativos, só se rompe em relação às pretensões futuras e sem direito o credor, é lógico, a qualquer indenização por perdas e danos. Não se trata, na verdade, do inadimplemento do contrato por parte do devedor concordatário.⁴¹

³⁹ FIUZA, César Alberto. *Direito civil: curso completo*. 13ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 411.

⁴⁰ Revista Forense. Doutrina Legislação e Jurisprudência. Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais: Belo Horizonte, 1934, vol. LXII, fascículo 367, pag. 243.

⁴¹ VALVERDE, Trajano de Miranda. *Comentários à lei de falências*. Rio de Janeiro: Forense, 1962. Vol. II. p. 430.

Waldemar Ferreira⁴², alegando ter a jurisprudência se inclinado pela legitimidade da cláusula resolutória, citando Georges Ripert, filiou-se à linha dos que admitem a exequibilidade desta, inclusive destacando que nem mesmo que o síndico desejasse continuar o pacto, seria possível. Sampaio Lacerda, assim havia se posicionado:

A par conditio creditorum, esclarece Carvalho de Mendonça, e a necessidade de afastar ciladas ao crédito não consentiriam na criação de causas arbitrárias de preferência na previsão da falência. Permite-se, porém, que os contratantes estipulem que, na hipótese de falência se dê a rescisão do contrato, mesmo antes de seu cumprimento integral.⁴³

Ainda defendendo a resolução dos contratos bilaterais pelo advento da falência, Amador Paes de Almeida⁴⁴ esclarece que o síndico teria a decisão em suas mãos, declarando, no prazo de cinco dias após ser interpelado pelos contraentes, se cumpriria ou não a obrigação. Em complemento, o autor Rubens Requião se pronuncia no sentido de que:

Optar pelo prosseguimento do contrato, como, por exemplo, na entrega de coisa, pode o mesmo usar do direito expresso no art. 1.092, do Código Civil, recusando-se à prestação até que o síndico satisfaça a que compete à massa falida, se esta ainda não foi dada, ou confira garantia de satisfazê-la.⁴⁵

Já se posicionando sobre a Nova Lei de Falências, Fábio Ulhôa Coelho afirma:

Se as partes pactuaram cláusula de rescisão por falência, esta é válida e eficaz, não podendo os órgãos da falência desrespeitá-la. O direito falimentar, como capítulo do direito comercial, tem normas contratuais de natureza supletiva da vontade dos contratantes; seus preceitos sobre obrigações contratuais só se aplicam se as partes não convencionarem diferentemente. Assim, o contrato se rescinde não por força do decreto judicial, mas pela vontade das partes contratantes, que o elegeram como causa rescisória do vínculo contratual.⁴⁶

Como bem destaca Jorge Lobo, aos que se filiam a esta ideia – da validade da cláusula resolutória – as normas aplicadas são quase que essencialmente de direito comum. Além disso, há

⁴² FERREIRA, Waldemar. *Tratado de direito comercial: o estatuto da falência e da concordata*. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 515.

⁴³ LACERDA, Sampaio. *Manual de direito falimentar*. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 161.

⁴⁴ ALMEIDA, Amador Paes. *Curso de falência e concordata*. 18ª ed. São Paulo: Saraiva 2000. p. 658.

⁴⁵ REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito falimentar*. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998, vol. 1. p. 374.

⁴⁶ COELHO, Fábio Ulhôa. *Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas*. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 362.

que se destacar que guardam também fortes traços da irrestrita liberdade de contratar, de raízes nos Códigos francês e alemão.

Nesta linha de entendimento, ao que nos parece, todos se apegaram ao pragmatismo civilista, defendendo a plena liberdade de contratar, sem que se fizesse uma construção argumentativa de peso, o que dirá sobre o impacto da cláusula sob a distribuição de riquezas entre os titulares de interesses afetados.

3.3 Breves considerações sobre a validade da cláusula resolutiva pela falência no direito norte-americano

Como sabemos, é recorrente encontrarmos tanto nos contratos envolvendo licenciamento de programas de computador quanto nos contratos de depósito *escrow* do código fonte, as chamadas cláusulas de resolução pela falência. Tal fato verifica-se igualmente nestes contratos redigidos sob a égide do direito norte-americano.

Praticamente todos estes contratos preveem a falência de uma das partes como condição resolutiva daquele instrumento. Tais cláusulas são padronizadas e dificilmente negociadas. Todavia, tal cláusula, diferente daquilo que muitos profissionais que atuam no meio tecnológico pensam, é na verdade inválida, conforme veremos a seguir.

As cláusulas resolutivas pela falência são tipicamente classificadas como cláusulas *ipso facto*, uma vez que preveem que o simples fato de uma das partes ter o pedido de falência decretado é suficiente para provocar a resolução automática do contrato. Apesar de serem extremamente comuns na maioria dos contratos de licenciamento de *softwares*, como dissemos anteriormente, tais cláusulas são eminentemente inválidas.

Tal fato se dá em razão de dois dispositivos presentes no Código Falimentar estadunidense⁴⁷ (*Bankruptcy Code*). O primeiro deles trata-se da seção 541(c)⁴⁸, cuja redação pode ser traduzida da seguinte maneira:

(1) Exceto como previsto no parágrafo (2) desta subseção, o interesse do devedor na propriedade torna-se propriedade da massa por força das subseções (a)(1), (a)(2), ou

⁴⁷ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. US Code Title 11. *Bankruptcy Code*. Disponível em <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11>. Acesso em 14/12/2014.

⁴⁸ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. US Code Title 11 Section 541(c). *Bankruptcy Code*. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/541>. Acesso em 14/12/2014.

(a)(5) desta seção, não obstante qualquer provisão contratual, instrumento de transferência, ou lei diversa aplicável.

(A) isto restringe ou condiciona a transferência de tal interesse pelo devedor, ou;

(B) isto é condicionado pela insolvência ou condição financeira do devedor, pelo início de um processo sob este título, ou pela indicação de um administrador judicial em um processo regido por este título, e que efetiva ou faculta dar efetividade na desistência, modificação, ou término do interesse do devedor na propriedade. *(tradução nossa)*⁴⁹

Tal dispositivo legal prevê que qualquer cláusula que resolva um contrato em razão da “insolvência” ou condição financeira de uma das partes, ou ainda pela distribuição do pedido de falência, será inválida, uma vez que referido pedido seja efetivamente distribuído no foro competente. Tal entendimento foi confirmado pelo Tribunal Federal da Nona Circunscrição em regime de apelação (*US Court of Appeals for the Ninth Circuit*) no caso *In re Robert L. Helms Construction & Development Co., Inc.* (1998). Neste mesmo sentido, temos ainda a seção 365(e)(1)⁵⁰ do já citado *Bankruptcy Code*, que regula as cláusulas *ipso facto* em contratos de trato sucessivo (*executory contracts*), cuja tradução é a seguinte:

Não obstante a previsão em um contrato de trato sucessivo ou contrato de *lease* não expirado, ou em lei aplicável, um contrato de trato sucessivo ou *lease* não expirado do devedor não poderá ser resolvido ou modificado, e qualquer direito ou obrigação previsto em tal contrato ou *lease* não poderá ser resolvida ou modificada, a qualquer tempo após o início do processo em razão exclusiva da previsão em tal contrato ou *lease* condicionada na:

(A) insolvência ou condição financeira do devedor a qualquer tempo antes do término do processo;

(B) no início de um processo sob este título, ou;

(C) na indicação de um administrador judicial em um processo regido sob este título.

*(tradução nossa)*⁵¹

⁴⁹ 11 U.S.C §541(c):

(1) Except as provided in paragraph (2) of this subsection, an interest of the debtor in property becomes property of the estate under subsection (a)(1), (a)(2), or (a)(5) of this section notwithstanding any provision in an agreement, transfer instrument, or applicable nonbankruptcy law

(A) that restricts or conditions transfer of such interest by the debtor; or

(B) that is conditioned on the insolvency or financial condition of the debtor, on the commencement of a case under this title, or on the appointment of or taking possession by a trustee in a case under this title or a custodian before such commencement, and that effects or gives an option to effect a forfeiture, modification, or termination of the debtor's interest in property.

⁵⁰ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. US Code Title 11 Section 365. *Bankruptcy Code*. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/365>. Acesso em 14/12/2014.

⁵¹ 11 U.S.C 365(e)(1):

Notwithstanding a provision in an executory contract or unexpired lease, or in applicable law, an executory contract or unexpired lease of the debtor may not be terminated or modified, and any right or obligation under such contract or lease may not be terminated or modified, at any time after the commencement of the case solely because of a provision in such contract or lease that is conditioned on—

(A) the insolvency or financial condition of the debtor at any time before the closing of the case;

(B) the commencement of a case under this title; or

Ora, não é objeto de estudo deste trabalho uma análise perfunctória da validade da cláusula resolutiva pela falência no direito comparado. Tais considerações, entretanto, ainda que breves, mostram-se pertinentes, vez que a proposta do trabalho é analisar a proteção dos contratos de *software* em âmbito internacional, especificamente nos Estados Unidos da América. Então, se tais cláusulas que preveem o término de um contrato de licenciamento de programa de computador no advento da falência de uma das partes são consideradas inválidas, não havendo inclusive discussão na doutrina ou jurisprudência, qual a razão dos advogados norte-americanos deixarem tal previsão em novos contratos?

Uma possível resposta é que muitos desconhecem tal particularidade, e pela força do hábito simplesmente ignoram tal provisão. Ocorre que no antigo Código Falimentar estadunidense de 1898, substituído pelo atual Código de 1979, essas cláusulas *ipso facto* eram consideradas válidas. Assim, ao longo dos anos, os profissionais da área acostumaram-se a incluí-las em diversos contratos de licenciamento. Tal hábito foi herdado pelos contratos de licenciamento de *softwares*, que foram progressivamente sendo “padronizados”. Ainda, outra possível explicação para este fenômeno é a possibilidade do Código Falimentar ser alterado e a antiga regra ser restaurada.⁵²

Podemos concluir, portanto, que quanto à validade ou eficácia das cláusulas resolutivas pela decretação da falência ou recuperação judicial de uma das partes, existem entendimentos controversos no âmbito doutrinário nacional. Aqueles que entendem pela invalidade da mesma entendem que a norma contida na lei especial, no caso na Lei 11.101/05 prevalece sobre a norma geral contida no Código Civil, em seu artigo 474. Já aqueles que defendem a eficácia da cláusula se sustentam no pragmatismo civilista, onde impera o dirigismo contratual e a liberdade das partes de contratarem.

Como visto anteriormente, as cláusulas resolutivas pela falência são recorrente no que tange aos vários tipos de contratos de *software* ou de *escrow* de um código-fonte, prevendo

(C) the appointment of or taking possession by a trustee in a case under this title or a custodian before such commencement.

⁵² EISENBACH III, Robert. Are “Termination on Bankruptcy” Contract Clause Enforceable? *In the (RED)*, September 16, 2007. Disponível em: <http://bankruptcy.cooley.com/2007/09/articles/business-bankruptcy-issues/are-termination-on-bankruptcy-contract-clauses-enforceable/>. Acesso em: 30/01/2015.

especificamente a revelação do código-fonte do programa de computador encomendado, tanto no caso de resolução do contrato por uma das partes, quanto na própria falência do desenvolvedor.

Ora, admitir a validade da cláusula resolutiva é admitir o afastamento dos poderes do administrador da falência. Buscando atender à função primordial da falência, qual seja, a satisfação dos credores, o administrador da falência deve dar continuidade ao contrato sempre que possível. Todavia, admitimos que a parte majoritária da doutrina entende pela validade da cláusula resolutiva da falência, motivo de preocupação de empresas que investem consideráveis somas monetárias no desenvolvimento de um programa de computador customizado.

Os possíveis efeitos inibitórios no desenvolvimento do setor de tecnologia de *softwares* são cristalinos. Para piorar, uma mudança doutrinária quanto ao entendimento da referida validade da cláusula não é suficiente. A parte licenciada ainda dependeria da “boa vontade” ou percepção do administrador de falência para que este dê continuidade ao contrato, de modo que a parte licenciada possa continuar usando a tecnologia em que tanto investiu. Tal cenário ainda não é o ideal, pois depende ainda de um terceiro (administrador judicial) que pode não ter a paciência ou *feeling* para dar continuidade ao contrato. Percebendo essa falha de mercado, o legislador estadunidense encontrou interessante solução, a qual analisaremos no item subsequente.

4 A SOLUÇÃO NORTE-AMERICANA: *INTELLECTUAL PROPERTY BANKRUPTCY PROTECTION ACT*

Como dissemos anteriormente, o risco de eventual falência é definitivamente um dos fatores que influenciam uma empresa a licenciar determinada tecnologia para atender uma demanda específica. Quando a parte licenciante de uma propriedade intelectual tem sua falência decretada, a Lei 11.101/2005 confere ao administrador da falência a prerrogativa de dar continuidade ou não ao contrato de licenciamento, sendo que a parte majoritária da doutrina defende a validade da cláusula resolutiva do contrato pelo advento da falência. Tal combinação de fatores gera considerável insegurança jurídica para a parte licenciada que eventualmente construiu seu modelo de negócio baseado naquela determinada tecnologia.

O licenciado perde seu direito de continuar a usar aquela tecnologia, ficando “a ver navios”, sendo a única solução habilitar seu crédito na condição de quirografário. Cumpre salientar que a habilitação em classe de credor sem privilégios é relativamente irrelevante em face dos prejuízos advindos da suspensão do uso da propriedade intelectual, que, mesmo temporária, pode comprometer a continuidade dos negócios. Resta, portanto, ao licenciante buscar no mercado uma tecnologia substituta, que demanda novos investimentos financeiros.

A jurisprudência estadunidense percebeu o problema que tal situação acarretaria para o desenvolvimento do mercado de licenciamento de tecnologias, especificamente no caso *Lubrizol Enterprises, Inc. v. Richmond Metal Finishers, Inc.*⁵³. No referido litígio, decidido no ano de 1985, o devedor *Richmond Metal Finishers (RMF)* concedeu à empresa *Lubrizol* uma licença não exclusiva para uso de seu processo patenteado de revestimento de metais⁵⁴.

No momento em que a falência da empresa *RMF* foi decretada, o contrato de licenciamento com a *Lubrizol* foi terminado, sob a justificativa de que tal término facilitaria a venda daquela tecnologia, que definitivamente era um dos bens mais valiosos da *RMF*. O juízo falimentar, entendendo o contrato como sendo bilateral de trato sucessivo, aprovou tal medida, uma vez que foi feita visando a maximização dos ativos, ausente ainda qualquer traço de má-fé ou fraude. Entretanto, o juízo reconheceu expressamente que tal decisão impõe à parte licenciada

⁵³ Trata-se do caso *Lubrizol Enterprises Inc. v. Richmond Metal Finishers Inc.* (1985), julgado pela United States Court of Appeals for the Fourth Circuit.

⁵⁴ MENELL, Peter S. Bankruptcy Treatment of Intellectual Property Assets: an Economic Analysis. *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 22, pg. 733, 2007.

um sério fardo, podendo gerar graves efeitos inibitórios no tocante à disposição de uma empresa em contratar com uma empresa de tecnologia em possível dificuldade financeira, o que vai contra a própria economia de mercado, vez que poderia facilitar a criação de monopólios, comprometendo a criatividade e inovação, essenciais para o setor de tecnologia. Não obstante, reconheceu que tal discussão e possível solução ficavam a cargo do Legislativo, uma vez que o Judiciário estava preso às normas vigentes à época⁵⁵.

A decisão referente ao caso *Lubrizol* gerou grandes repercussões no setor de investimentos em propriedade intelectual e tecnologias de ponta. A condição de fazer uso contínuo de um bem intangível protegido por propriedade intelectual é fundamental no que tange à formação de negócios voltados ao setor tecnológico. Inclusive, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América (*U.S Department of Commerce*) enviou uma carta⁵⁶ para o Senado alertando que o risco de término do licenciamento de uma propriedade intelectual pela parte devedora, ou seu representante, acarretaria:

o aumento de dificuldade que os inventores independentes, pequenos negócios e empreendedores no setor de alto risco, que normalmente não estão equipados com recursos adequados e para quem a disponibilidade de capital de risco já é um grande problema. Mesmo para empresas já estabelecidas, a estabilidade financeira de um parceiro de negócios pode introduzir um nível de risco inaceitável e prejudicar os investimentos em tecnologias que somente podem ser adquiridas por meio de licenciamento. (*tradução nossa*)⁵⁷

Atendendo tais recomendações, o Congresso norte-americano criou uma exceção à regra geral contida no *Bankruptcy Code* aplicável às licenças envolvendo propriedade intelectual, especificamente no caso de rejeição ou término do contrato por parte do licenciante-devedor, ou pelo administrador da falência (*trustee*). Foi então alterada a seção 365 do *Bankruptcy Code*, de modo a acrescentar o subitem (n), o qual analisaremos a seguir.

⁵⁵ *Id.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ “*Exacerbate the plight of independent inventors, small businesses, and entrepreneurs in high risk areas, who are often without adequate resources and for whom the availability of risk capital is already a major problem. Even for established enterprises, the financial stability of the licensing partner may introduce unacceptable levels of risk and preclude significant investment in technology that must be acquired by license*”.

4.1 Implicações jurídicas do *Intellectual Property Bankruptcy Protection Act*

Três anos após a decisão em *Lubrizol*, o Congresso norte-americano criou o *Intellectual Property Bankruptcy Protection Act*. Numa espécie de “preâmbulo” da lei, o Congresso declarou que suas intenções com a referida norma eram:

alterar a Seção 365 do *Bankruptcy Code*, de modo que fique claro que o direito da parte licenciada, em se tratando de propriedade intelectual, de usar aquela propriedade, não pode ser unilateralmente terminado, como resultado da vontade do licenciante, no caso da falência deste. Determinadas decisões judiciais recentes interpretando a Seção 365 impuseram um fardo no desenvolvimento de tecnologia Americana, algo que jamais foi a intenção deste Congresso ao criar a Seção 365. A adoção desta Lei irá imediatamente remover tal fardo, bem como a ameaça ao desenvolvimento tecnológico e irá futuramente esclarecer que jamais foi a intenção do Congresso que a Seção 365 fosse aplicada de tal maneira. (*tradução nossa*)⁵⁸

Além de culpar o Judiciário pelas interpretações (aparentemente impróprias), o Senado determinou que o direito da parte licenciada de usar uma propriedade intelectual deve ser protegido dos poderes do administrador da falência (*trustee*), ou mesmo da parte licenciante, de terminar o contrato de maneira unilateral. Nessa mesma esteira, deixou claro um escopo maior para a lei, no seguinte sentido:

Esta lei tem a intenção de restaurar a confiança no sistema de licenciamento de propriedade intelectual, sendo que as Cortes devem interpretar tal Lei de maneira sensível às práticas razoáveis que existem e que vão evoluir entre as partes que irão acrescentar algo à riqueza tecnológica e criativa da América. (*tradução nossa*)⁵⁹

O propósito desta passagem é justamente encorajar investimentos na área de propriedade intelectual, bem como proteger o direito de investidores e licenciados que contribuem para o financiamento, pesquisa, desenvolvimento e manufatura de novas tecnologias, limitando o poder

⁵⁸ *To amend Section 365 of the Bankruptcy Code to make clear that the rights of an intellectual property licensee to use the licensed property cannot be unilaterally cut off as a result of the rejection of the license pursuant to Section 365 in the event of the licensor’s bankruptcy. Certain recent court decisions interpreting Section 365 have imposed a burden on American technological development that was never intended by Congress in enacting Section 365. The adoption of this bill will immediately remove that burden and its attendant threat to the development of American Technology and will further clarify that Congress never intended for Section 365 to be so applied.*

⁵⁹ *This bill is intended to restore confidence in the system of intellectual property licensing, and courts interpreting it should be sensitive to the reasonable practices that have and will evolve among parties seeking to add to the technological and creative wealth of America.*

do licenciador de terminar unilateralmente contratos de trato sucessivo⁶⁰. Quanto ao teor do texto normativo da Seção 365(n), nos arriscamos à seguinte tradução:

(1) Se o administrador judicial da falência terminar o contrato bilateral de trato sucessivo onde o devedor é o licenciante de uma propriedade intelectual, o licenciado poderá, nos termos deste contrato:

(A) considerar tal contrato como terminado, caso tal término seja comparável a uma violação que igualmente daria ao licenciado a prerrogativa de considerar o contrato como terminado pelos seus próprios termos, por lei não falimentar aplicável, ou por acordo feito pelo licenciado com outra entidade, ou:

(B) reter seus direitos (incluindo o direito de executar qualquer cláusula de exclusividade, excluindo-se, porém, qualquer direito previsto em lei não falimentar aplicável a obrigação específica) previstos no contrato ou qualquer outro instrumento acessório referente à propriedade intelectual licenciada, nos exatos moldes que tais direitos existiam antes do início do processo Concursal, pela:

(i) duração do contrato;

(ii) qualquer período pelo qual tal contrato poderia ser estendido pelo licenciado em razão de lei não falimentar aplicável.

(2) Caso o licenciado opte por reter seus direitos, conforme descrito no parágrafo (1)(B), nos termos do contrato:

(A) O administrador judicial deverá permitir que o licenciado exerça tais direitos;

(B) O licenciado deverá realizar o pagamento de todos os *royalties* devidos nos termos do contrato pelo período previsto em tal contrato, ou por qualquer período descrito no parágrafo (1)(B) no qual o licenciado estenda o contrato, e;

(C) O licenciado poderá renunciar:

(i) qualquer direito de compensação que tenha nos termos do contrato, sob este título ou lei não falimentar aplicável, e;

(ii) qualquer causa de pedir originada na seção 503(b) deste título, advinda da execução do contrato.

(3) Caso o licenciado opte por reter seus direitos, conforme descrito no parágrafo (1)(B), então, sob o pedido formal do licenciado, deverá o administrador judicial:

(A) no limite dos termos do contrato, ou qualquer outro contrato acessório, conferir ao licenciante o uso de qualquer propriedade intelectual (inclusive sua expressão tangível) em posse do administrador judicial;

(B) não interferir com os direitos do licenciado, conforme previstos no contrato, ou qualquer outro contrato acessório, de uso da propriedade intelectual, inclusive qualquer direito do licenciado de obter tal propriedade intelectual de terceiro.

(4) Exceto se, e até que, o administrador judicial termine o contrato, sob o pedido formal do licenciado, o administrador judicial deverá:

(A) no limite dos termos do contrato, ou qualquer outro contrato acessório:

(i) executar tal contrato

(ii) conferir ao licenciado o direito de uso da propriedade intelectual objeto de licença, em posse do administrador judicial;

(B) não interferir com os direitos do licenciado, conforme previstos no contrato, ou qualquer outro contrato acessório, de uso da propriedade intelectual, inclusive qualquer direito do licenciado de obter tal propriedade intelectual de terceiro. *(tradução nossa)*⁶¹

⁶⁰ LAW, Patrick. Intellectual Property Licenses and Bankruptcy—Has the IPLBA Thawed the “Chilling Effects” of *Lubrizol v. Richmond Metal Finishers?* *Commercial Law Journal*, vol. 261, 1994.

⁶¹ *11 U.S.C 365(n)*

(1) If the trustee rejects an executory contract under which the debtor is a licensor of a right to intellectual property, the licensee under such contract may elect—

O principal efeito da Seção 365(n) é permitir que a parte licenciado retenha seus direitos em caso de término do contrato. Todavia, o Congresso norte-americano simplesmente não revogou o direito do licenciante ou do administrador judicial da falência de terminar unilateralmente o contrato. Ao invés disso, elaborou de maneira minuciosa o corpo estrutural do citado dispositivo legal, de modo que a necessidade da parte licenciada em continuar explorando a propriedade intelectual adquirida fosse satisfeita, ao mesmo tempo em que protege o devedor-licenciante de qualquer ônus adicional associado à continuação do contrato de licenciamento⁶².

Terminado o contrato de licenciamento, o licenciante pode tratar tal término como violação do instrumento contratual, dando margem a um pedido de perdas e danos, a ser habilitado em classe própria, ou então pode optar em manter seu direito ao uso da propriedade

(A) to treat such contract as terminated by such rejection if such rejection by the trustee amounts to such a breach as would entitle the licensee to treat such contract as terminated by virtue of its own terms, applicable nonbankruptcy law, or an agreement made by the licensee with another entity; or

(B) to retain its rights (including a right to enforce any exclusivity provision of such contract, but excluding any other right under applicable nonbankruptcy law to specific performance of such contract) under such contract and under any agreement supplementary to such contract, to such intellectual property (including any embodiment of such intellectual property to the extent protected by applicable nonbankruptcy law), as such rights existed immediately before the case commenced, for—

(i) the duration of such contract; and

(ii) any period for which such contract may be extended by the licensee as of right under applicable nonbankruptcy law.

(2) If the licensee elects to retain its rights, as described in paragraph (1)(B) of this subsection, under such contract—

(A) the trustee shall allow the licensee to exercise such rights;

(B) the licensee shall make all royalty payments due under such contract for the duration of such contract and for any period described in paragraph (1)(B) of this subsection for which the licensee extends such contract; and

(C) the licensee shall be deemed to waive—

(i) any right of setoff it may have with respect to such contract under this title or applicable nonbankruptcy law; and

(ii) any claim allowable under section 503(b) of this title arising from the performance of such contract.

(3) If the licensee elects to retain its rights, as described in paragraph (1)(B) of this subsection, then on the written request of the licensee the trustee shall—

(A) to the extent provided in such contract, or any agreement supplementary to such contract, provide to the licensee any intellectual property (including such embodiment) held by the trustee; and

(B) not interfere with the rights of the licensee as provided in such contract, or any agreement supplementary to such contract, to such intellectual property (including such embodiment) including any right to obtain such intellectual property (or such embodiment) from another entity.

(4) Unless and until the trustee rejects such contract, on the written request of the licensee the trustee shall—

(A) to the extent provided in such contract or any agreement supplementary to such contract—

(i) perform such contract; or

(ii) provide to the licensee such intellectual property (including any embodiment of such intellectual property) held by the trustee; and

(B) not interfere with the rights of the licensee as provided in such contract, or any agreement supplementary to such contract, to such intellectual property (including such embodiment), including any right to obtain such intellectual property (or such embodiment) from another entity.

⁶² MENELL, Peter. *Op. Cit.* pg. 773.

intelectual negociada. No momento em que o licenciado opta em manter seus direitos, o devedor deve aceitar a referida escolha, mesmo que isso resulte na maximização dos ativos da massa, porém, desde que o licenciado continue a efetuar o pagamento dos *royalties* previstos no contrato.

A parte licenciada mantém seu direito de usar bem intangível pelo período inicialmente previsto em contrato, acrescido ainda por “qualquer período pelo qual tal contrato poderia ser estendido pelo licenciado em razão de lei não falimentar aplicável”. Entretanto, se o licenciado optar por terminar a licença, o devedor estaria isento de qualquer dever ou obrigação prevista no contrato. Igualmente, o licenciado renuncia qualquer direito de compensar eventual crédito que tenha por força do instrumento contratual. Permanece, contudo, o dever do licenciante em executar determinadas obrigações passivas, como cláusulas de confidencialidade, ou não licenciamento de terceiros, na hipótese de ser a licença de uso exclusivo da parte contratante.

Em que pese o *Intellectual Property Bankruptcy Protection Act* (IPBPA) prever diversas situações, sua aplicação prática tem mostrado ser um tanto quanto problemática. Primeiramente, o Congresso norte-americano optou por uma definição limitada do termo “propriedade intelectual” para fins de aplicação do referido dispositivo. Notadamente tal definição exclui o direito marcário. Outro problema citado de maneira recorrente refere-se à aplicação da norma para estrangeiros⁶³.

4.2 Críticas ao *Intellectual Property Bankruptcy Protection Act*

Como dissemos acima, percebe-se um escopo um tanto quanto limitado do IPBPA, uma vez que a prerrogativa contida na Seção 365(n) somente se aplica para as licenças de uma “propriedade intelectual”, conforme definida pela Seção 101⁶⁴ do *Bankruptcy Act*. Ocorre que tal

⁶³ *Id.* pg. 774.

⁶⁴ 11 U.S.C 101(35A): The term “intellectual property” means —
 (A) trade secret;
 (B) invention, process, design, or plant protected under title 35;
 (C) patent application;
 (D) plant variety;
 (E) work of authorship protected under title 17; or
 (F) mask work protected under chapter 9 of title 17;
 to the extent protected by applicable nonbankruptcy law;

definição exclui as marcas registradas como modalidade de proteção de propriedade intelectual. A história por trás do IPBPA nos dá alguma ideia do porquê de tal omissão.

Desde sua idealização, a Seção 365(n) sempre se preocupou com a insegurança jurídica inata ao aparecimento de novas tecnologias, sobretudo aquelas voltadas para a biotecnologia e os programas de computador, para os quais os sistemas de patente, *copyright* e competição desleal proviam proteção mais significativa. Diante deste cenário, George A. Hahn, porta-voz da *National Bankruptcy Conference*, considerou que os problemas relacionados a estes setores superavam as necessidades dos licenciados de marcas famosas, sobretudo aqueles que detinham franquias, se opondo à extensão da norma de modo a incluir o conceito de *trademark*. O Congresso norte-americano adotou tal visão e, de maneira propositada, omitiu as licenças de marcas do escopo da Seção 365(n)⁶⁵.

Tal situação vem gerando grande insegurança jurídica para as partes licenciadas de uma marca, que correm o risco de perder seu direito de uso sobre aquela marca caso o licenciante tenha a falência decretada. Se o *trustee* ou o licenciante decidirem que a licença é prejudicial à preservação da empresa e decidirem que um contrato melhor pode ser obtido, o licenciado efetivamente só poderá requerer indenização por perdas e danos a ser devidamente habilitada em classe própria. Mais uma vez verifica-se a ameaça que paira sobre o licenciado de ver sua empresa prejudicada.

Algumas decisões recentes dos tribunais norte-americanos demonstram a tentativa do Judiciário de preencher a lacuna deixada pela seção 365(n). Igualmente, tramita no Congresso Americano projeto de lei, conhecido como *Innovation Act, H.R 3309*, que tem por objetivo justamente estender os direitos previstos no IPBPA para os licenciados de marcas registradas.

Outra questão muito debatida é a possibilidade de aplicação da Seção 365(n) para os casos que envolvam a falência de empresas domiciliadas fora dos EUA, mas que tenha relevantes ativos intangíveis em território estadunidense. O que ocorre quando uma empresa estrangeira, licenciante de uma propriedade intelectual, tem sua falência decretada, para fins de aplicação do IPBPA?

Para respondermos a esta questão, precisamos recorrer ao capítulo 15 do *Bankruptcy Act*. De maneira resumida, as normas contidas no referido capítulo permitem que um representante de

⁶⁵ Tratam-se das cartas de *George A. Hahn* em nome do *National Bankruptcy Conference* publicadas em 14 de Julho de 1988.

uma entidade estrangeira obtenha proteção conferida pela legislação falimentar norte-americana, para bens localizados em território norte-americano. Recentemente, a aplicabilidade da Seção 365(n) para os casos previstos no capítulo 15 foi discutida no caso *Quimonda AG*⁶⁶, pelo juiz Robert Mayer, atuante na Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Leste da Virgínia (*US Bankruptcy Court for the Eastern District of Virginia*).

Em *Quimonda AG*, o magistrado responsável tinha previamente reconhecido que o processo falimentar em trâmite na Alemanha era um “procedimento principal estrangeiro” (“*foreign main proceeding*”) conforme previsão expressa contida no capítulo 15 do *Bankruptcy Act*. Assim, seguindo aquilo que o estatuto legal previa, o magistrado proferiu uma decisão no sentido de que as normas contidas na seção 365(n) aplicavam-se aos casos específicos contidos no citado capítulo 15. Tendo em vista tal decisão, empresas que eram beneficiárias de licenças de tecnologias de titularidade da empresa *Quimonda* recorreram justamente às normas previstas na seção 365(n) em uma tentativa de reter seus direitos de uso de determinadas propriedades intelectuais.

Em resposta, os procuradores da empresa *Quimonda* argumentaram que a seção 365(n) seria inaplicável ao caso, sendo que o correto seria aplicar o artigo 103 da legislação falimentar alemã, que regula os contratos de trato sucessivo, o que invariavelmente iria de encontro aos interesses dos vários licenciados, que tinham investido milhões de dólares no uso autorizado das tecnologias desenvolvidas pela *Quimonda* e que, portanto, tinham o interesse legítimo de usufruir das prerrogativas contidas na seção 365(n), sobretudo porque os contratos de licenciamento eram regidos pela lei estadunidense.

Diante da controvérsia, o magistrado responsável proferiu decisão em favor dos representantes legais da empresa *Quimonda*, exercendo juízo de retratação, de modo a reverter sua decisão anterior quanto à aplicabilidade automática da seção 365(n) ao caso. Concluiu o magistrado que a referida norma somente seria aplicável para os casos em que o representante legal da empresa *Quimonda* optasse por terminar o contrato de licenciamento nos termos da seção 365(n), ao invés de simplesmente determinar que as regras contidas na legislação falimentar alemã aplicariam integralmente ao caso.

⁶⁶ Trata-se do caso *In re Quimonda AG Bankruptcy Litigation* (2010), decidido pela United State District Court, Eastern District of Virginia. Alexandria Division.

Destarte, podemos concluir que, em se tratando de falência de empresas estrangeiras, a seção 365(n) possui aplicação extremamente limitada, devendo-se levar em conta a situação concreta de cada caso, avaliando ainda se determinada decisão iria de manifesto encontro a alguma política pública dos EUA (neste caso, legítimo interesse dos licenciados americanos em proteger a liberdade contratual e a propriedade de bens intangíveis).

Em que pese o IPBPA ter um escopo limitado, sobretudo quanto ao tratamento de direitos marcários e propriedade intelectual licenciada por empresas estrangeiras, entendemos que o estatuto é extremamente relevante e efetivo em seu propósito, qual seja, resguardar os interesses de pessoas e empresas que investiram altos valores monetários no licenciamento de determinadas tecnologias. O problema verificado em *Lubrizol* foi, portanto, resolvido.

Acreditamos que tal solução deveria servir de exemplo para o legislador brasileiro, de modo a suplantiar eventual falha de mercado. Dizemos “eventual”, pois o mercado brasileiro para programas de computador não se encontra completamente consolidado, havendo ainda espaço para concorrência. Todavia, isso não impede que o legislador adote uma postura preventiva, de modo a evitar futuras discussões judiciais. Resta, assim, abordarmos a (delicada) questão de transpormos a norma norte-americana para nossa legislação falimentar, de modo que a mesma se harmonize com normas pré-existentes e atenda aos princípios lá elencados, ao mesmo tempo em que equilibre os legítimos interesses econômicos envolvidos.

5 NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FALIMENTAR BRASILEIRA QUANTO AOS CONTRATOS DE LICENCIAMENTO DE BENS INTANGÍVEIS

Vimos no capítulo anterior vimos que os EUA adotaram uma solução de cunho legislativo a fim de preencher uma lacuna existente em âmbito econômico. Nessa esteira, acreditamos que o legislador pátrio deve seguir o bom exemplo, de modo a criar instituto jurídico semelhante, porém adaptado a realidade brasileira. Todavia, como veremos adiante, certas condições devem ser observadas.

5.1 O desafio de transpor normas jurídicas estrangeiras ao Direito Brasileiro

Como se infere do capítulo anterior, a tarefa de “importar” conceitos e normas jurídicas estrangeiras é uma das mais complicadas, para não dizermos ingrata, todavia é um processo inerente a evolução da Ciência Jurídica. Não se pode dizer que seja um privilégio dos tempos de globalização, internet e de acesso digital a obras estrangeiras. Esse é um movimento pendular, historicamente reconhecível em diferentes épocas. Exemplo disso é o “paraíso do *ius commune*”, no período medieval tardio, marcado pela quebra das barreiras locais e pela prevalência da visão humanista do Direito, como enaltece Franz Wieacker⁶⁷. Em outros momentos, há a refração às influências externas, como se pode notar do debate contemporâneo na Suprema Corte dos Estados Unidos sobre a utilização de fontes doutrinárias ou jurisprudenciais estrangeiras para fundamentar decisões de tribunais norte-americanos.

O Direito Comparado é o instrumento por excelência para se analisar metodologicamente a interpenetração de diferentes modelos, escolas e tradições jurídicas. A História do Direito, por seu turno, fornece a visão de conjunto sobre a experiência jurídica, o que permite detectar a gênese de institutos, as causas de sua decadência e o modo como eles eram entendidos por seus contemporâneos. O Direito Romano, essa glória da civilização humana, integra essa tríade de disciplinas, permitindo o diálogo de nosso tempo com as bases do que se entende por cultura jurídica ocidental, em sua perfeita síntese.

⁶⁷ WIEACKER, Franz. *História do Direito Privado Moderno*. 2ª ed. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa, 1980.

Nada contra, portanto, a “importação” de figuras e de institutos. O problema se dá, contudo, quando esse processo é marcado por alguns vícios bastante daninhos. As causas desse desvio podem ser inventariadas sumariamente⁶⁸: a) a figura jurídica estrangeira foi mal traduzida ou não se compreendeu exatamente seu contexto normativo, fazendo com que sua adaptação gerasse um resultado irreconhecível sob a óptica do Direito de origem; b) o país “importador” recebeu a figura jurídica por meio de textos muito antigos e não acompanhou sua evolução no sistema de origem. Com isso, não se pôde incorporar as refutações doutrinárias (ou jurisprudenciais) à figura ou ao instituto; c) há figuras ou institutos semelhantes no país “importador”, o que converte em desnecessária ou em puro exercício de vaidade sua introdução em outro sistema; d) as condições normativas locais são impeditivas à adaptação da figura jurídica estrangeira, que foi concebida para outra realidade e é imprestável ao Direito “importador”.

Estabelecidos nossos alicerces, podemos passar à construção de norma jurídica cujo escopo é justamente resolver o problema apresentado no início do presente trabalho. Devemos observar atentamente os preceitos acima elencados de modo a chegarmos a uma redação final, senão perfeita, suficiente para que possa atender seu objetivo, sem causar estranheza ao intérprete e aplicador do sistema jurídico em que se busca inserir.

A primeira dessas condições, conforme anteriormente exposto refere-se à correta tradução do instituto importado, de modo que seu texto não gere um resultado irreconhecível sob a ótica do Direito de origem, no caso, o Direito norte-americano. A tradução da seção 365(n) do *Bankruptcy Code* foi exaustivamente tratada no capítulo anterior, sendo que consideramos satisfatória a tradução obtida, e restaram claros os objetivos da norma advindos de seu precedente histórico (*Lubrizol v. Richmond*).

Em segundo lugar, devemos observar a evolução histórica do instituto em destaque. Apesar de a norma ser relativamente antiga, com origens no ano de 1987, utilizamos para tradução seu texto mais atual e, igualmente, nos preocupamos em abordar as críticas doutrinárias feitas ao IPBPA ao longo dos anos, sendo imperioso, ao formularmos uma proposta de emenda legislativa, observarmos tais comentários de modo a evitarmos confusões e inconsistências há muito debatidas no cenário norte-americano.

⁶⁸ RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luz. Problemas na importação de conceitos jurídicos. *Revista Consultor Jurídico*. Publicado em 08.08.2012. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2012-ago-08/direito-comparado-inadequada-importacao-institutos-juridicos-pais>. Acesso em: 15 mar. 2015.

Em terceiro lugar, devemos verificar a presença de figuras ou institutos semelhantes no Direito Brasileiro, de modo a evitarmos que a norma “importada” torne-se redundante e frívola. Para analisarmos tal condição, devemos, a princípio, recorrer ao artigo 119 da Lei 11.101/2005, pois lá estão elencadas as regras especiais referentes a certos contratos, decorrentes da prática mercantil.

Como dissemos no primeiro capítulo, os contratos envolvendo o licenciamento de ativos intangíveis, notadamente os programas de computador, possuem a característica de serem diferidos no tempo. À primeira leitura, nos parece que o inciso II do referido artigo amolda-se a nossa situação, vez que trata justamente de contratos de execução continuada.

Conforme explica Simionato⁶⁹, se o vendedor é o falido, mas o comprador já houvera recebido parte dos bens, ele poderá, se assim entender, colocar à disposição da massa os referidos bens, quando possível. Se necessário, pode fazer o depósito judicial da coisa, diante da recusa do administrador judicial em recebê-la. Entende o autor ainda que se o vendedor falir, e o administrador judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador colocar à disposição da massa as coisas já recebidas, tornadas inúteis, sem o restante, pedindo perdas e danos.

Ora, nada mais resta ao comprador senão devolver as partes já entregues e reclamar perdas e danos cabíveis. Tal solução obedece ao princípio geral da resolução dos contratos bilaterais na falência, com a ressalva de que nesse caso a lei confere ao comprador a possibilidade de devolver a coisa.

A esse respeito, cumpre primeiramente esclarecermos que, a nosso ver, tal dispositivo foi criado com o objetivo de regular uma situação especial referente à compra diferida de bens tangíveis, como maquinários, instalações industriais, etc. Não nos parece que o legislador pátrio, ao regular referida exceção, tinha em mente contratos envolvendo o licenciamento de tecnologias, ou mesmo bens intangíveis, onde o verdadeiro valor reside no uso contínuo e indivisível do bem. Perguntamos como se daria a devolução de um programa de computador? Por meio de sua desinstalação nas máquinas do licenciado? Como devolver algo que jamais se teve posse ou propriedade, tão somente a licença de uso?

⁶⁹ SIMIONATO. *Op. Cit.* p. 523.

Diante dessas e outras questões, entendemos que o inciso II do artigo 119, em que pese o fato de abordar a questão dos contratos diferidos no tempo, em nenhum momento amolda-se à situação de contratos referentes ao licenciamento de novas tecnologias. Destarte, a adoção de regra específica para contratos de licenciamento de tecnologias não se assemelharia à regra contida no inciso II do artigo 119, de modo que tal criação “importada” não seria redundante ou frívola sob a égide do Direito Brasileiro.

Nessa mesma esteira, temos ainda o inciso III do artigo 119, pelo qual não tendo o devedor entregue coisa móvel ou prestado serviço que vendera ou contratara a prestações, e resolvendo o administrador judicial não executar o contrato, o crédito relativo ao valor pago será habilitado na classe própria.

A parte referente à prestação de serviços a termo é a que mais nos interessa neste caso. Como dissemos anteriormente, os contratos de software ou mesmo os contratos de licenciamento de outras tecnologias, na maioria das vezes, apresentam cláusula referente a serviços de manutenção exclusivos, ou seja, o licenciado pagará ao licenciante determinado valor para que este preste, de maneira recorrente, os serviços de manutenção ou atualização (*upgrade*).

Tal figura encaixa-se muito bem na situação disposta pelo inciso III do artigo 119, porém de maneira incompleta. Nos contratos de licenciamento, a prestação de serviços nada mais é que uma cláusula acessória, que integra o objeto maior do contrato, ou seja, o “uso” da tecnologia licenciada. Ora, vemos assim que o referido inciso também difere da situação da qual propomos regulação. Portanto, nossa proposta de norma legal não seria redundante também em face do inciso III do artigo 119 da Lei de Falências.

Por último, iremos abordar a última condicionante, onde devemos analisar se as condições normativas locais são impeditivas (ou não) à adaptação da figura jurídica estrangeira, que foi concebida para outra realidade e, seria, então, imprestável ao Direito “importador”. Para tanto, devemos analisar os princípios e regras gerais referentes à execução dos contratos bilaterais pelo administrador judicial da falência, tanto na Lei 11.101/2005, quanto no *Bankruptcy Act*, especificamente na era *Pre-Lubrizol*. Se tais princípios forem compatíveis entre si, a figura “importada” terá validade e aceitação.

Como dissemos no capítulo “3” deste trabalho, a regra geral contida no artigo 117 da Lei 11.101/2005 é que o administrador judicial somente poderá dar cumprimento aos contratos que

atenderem ao requisito de conveniência da massa, ou seja, caso se verifique evidentes vantagens econômicas para o interesse dos credores.

Tal regra está pautada em um princípio maior, qual seja, o da preservação da empresa. Mesmo não havendo previsão específica na legislação, o princípio da preservação da empresa possui uma presença forte tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, tendo se consolidado como um dos mais importantes princípios do direito empresarial pátrio, notadamente no instituto falimentar.

O antigo sistema concursal brasileiro, regido pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945, tinha um caráter executivo bem acentuado, sendo o cerne do instituto a liquidação do patrimônio do devedor e a distribuição de seu resultado entre os pagamentos aos credores. Isto é, tinha apenas como escopo o pagamento dos débitos sociais.

Entretanto, em virtude de alteração do cenário sócio-econômico, mundial e nacional, foi exigida uma mudança paulatina na concepção do instituto da falência no Brasil, que se voltou para a importância do desenvolvimento do comércio e da atividade empresarial de um modo geral. E, por isso, o atual diploma legal se distingue do anterior, pois, além da finalidade de pagamento dos débitos sociais, privilegia a recuperação financeira das empresas.

No tocante à legislação falimentar brasileira, portanto, temos que, em regra, os contratos bilaterais não se resolvem pela falência, podendo o administrador judicial dar ou não cumprimento, conforme sua conveniência para a massa, ou seja, caso o cumprimento traga vantagens econômicas para a massa, de modo a maximizar os ativos do falido ou diminuir seu passivo, atendendo assim ao princípio basilar da preservação da empresa.

No tocante ao sistema norte-americano, a situação é semelhante. Consoante seção 365(a) do *Bankruptcy Code*⁷⁰, o administrador judicial pode ou não dar continuidade ao contrato bilateral, sujeito à aprovação do juízo falimentar. De imediato percebemos uma pequena diferença para com nossa legislação pátria. O administrador judicial, a princípio, possui uma maior discricionariedade se comparado ao *trustee*. Este último fica sujeito à aprovação final do juízo falimentar, que pode, a qualquer tempo reverter sua decisão inicial. Já os poderes do nosso administrador judicial ficam pautados pelo comitê de credores, este por sua vez de caráter facultativo.

⁷⁰ (a) Except as provided in sections 765 and 766 of this title and in subsections (b), (c), and (d) of this section, the trustee, subject to the court's approval, may assume or reject any executory contract or unexpired lease of the debtor.

Em que pese tal diferença entre as limitações impostas ao *trustee* e ao administrador judicial, devemos focar na regra geral, onde ambos poder decidir dar ou não continuidade ao contrato bilateral. Como dissemos anteriormente, o administrador judicial deverá observar os requisitos de conveniência da massa ao formular sua decisão, sendo que o termo “conveniência” se refere simplesmente ao aferimento de vantagens econômicas para a massa. E quanto à legislação norte-americana? Quais os critérios que devem o *trustee* e o juízo falimentar observar ao decidir dar continuidade (ou não) ao contrato bilateral? Como de praxe, para respondermos tais questionamentos, devemos recorrer ao *case law* relevante.

Optamos por recorrer a um caso decidido em 1983, período este anterior a adoção da seção 365(n) e conseqüentemente antes do caso *Lubrizol*, na jurisdição falimentar de Indianápolis, qual seja, *In Re Commercial Motor Freight, Inc. of Indiana*.

Reconhecendo a validade da seção 365(a), o juízo falimentar entendeu que, ao decidir acerca da continuidade de um contrato bilateral, o teste apropriado a ser aplicado deveria ser feito da seguinte maneira:

O devedor deve primeiro demonstrar que a continuação do acordo seria oneroso para a massa; uma vez determinada esta questão fundamental, o devedor deve apresentar fatos suficientes que permitam, ao juízo de falências, balancear as ações concorrentes; o princípio norteador é a equidade entre as reivindicações que surgem no âmbito do contrato e outras ações judiciais contra o devedor; que, neste, o juízo deve considerar os direitos das partes envolvidas, bem como os possíveis sacrifícios que outros credores deverão fazer, no esforço de trazer uma reorganização societária bem sucedida; o juízo deve tomar uma decisão fundamentada, onde o término do contrato auxiliará o devedor ou, o administrador judicial da falência, alcançar uma reorganização societária satisfatória. (*tradução nossa*)⁷¹

Percebe-se que o critério adotado refere-se à *onerosidade* do contrato para a massa e ao fim último, no caso específico, de reorganização dos ativos da sociedade falida. Ora, a citada onerosidade possui significado estritamente econômico, ou seja, se a continuidade do contrato

⁷¹ [T]he debtor in possession must first demonstrate that the continuation of the collective bargaining agreement would be burdensome to the estate; that once this threshold determination has been made the debtor in possession must make a factual presentation sufficient to permit the bankruptcy court to weigh the competing equities; that the polestar is to do equity between claims which arise under the labor contract and other claims against the debtor; that, in this, the court must consider the rights of covered employees as supported by the national labor policy as well as the possible ‘sacrifices which other creditors are making’ in the effort to bring about a successful reorganization, [*Group of Institutional Investors v. Chicago, Milwaukee St. Paul & Pacific R.R. Co.*, 318 U.S. 523, 549–51, 63 S.Ct. 727, 742–43, 87 L.Ed. 959 (1943)]; and that the court must make a reasoned determination that rejection of the labor contract will assist the debtor in possession or the trustee to achieve a satisfactory reorganization.

trará ou não prejuízos à massa falida. Tal critério é semelhante ao adotado pelo artigo 117 da Lei 11.101/2005, onde o administrador judicial deverá observar o critério de “conveniência” (entenda-se vantagens econômicas) para a massa falida.

De maneira semelhante entendemos o “fim último” de preservação da empresa. Conforme assevera Jesse M. Fried⁷², o propósito mais importante do procedimento falimentar é preservar o valor da empresa. O *trustee* possui o dever de maximizar os ativos não realizados, independentemente se a empresa, ao final, será liquidada ou reorganizada. Resta clara, portanto, a compatibilidade entre a finalidade dos procedimentos falimentares de ambos os sistemas nacionais. Da mesma maneira, vemos que ambas as normas são pautadas por regras extremamente semelhantes, sendo que o princípio de preservação da empresa é comum a ambas as normas (artigo 117 da Lei 11.101/2005 e Seção 365(a) do *Bankruptcy Code*).

Destarte, resta atendida a quarta condição proposta para “importarmos” uma norma estrangeira, adequando-a ao sistema falimentar pátrio. É de clareza solar que as condições normativas pátrias não impedem a adaptação da figura jurídica estrangeira, no caso a Seção 365(n) do *Bankruptcy Code*, que foi concebida para em uma realidade jurídica semelhante, quiçá idêntica.

5.2 Proposta de adequação legislativa quanto ao tratamento de contratos de licenciamento envolvendo bens intangíveis

Chegamos, portanto, à etapa final de nossa empreitada jurídica. Impende, no entanto, fazermos um apanhado geral das várias nuances abordadas, de modo a esclarecermos nossa linha de raciocínio e, principalmente, chegarmos a uma conclusão correta e convincente. Ao longo deste trabalho acreditamos ter deixado claro que os investimentos feitos por empresas no licenciamento de tecnologias diferenciam-se dos investimentos feitos em ativos tangíveis, sobretudo quanto ao grau de especificidade com que uma tecnologia é desenvolvida e implantada.

Para tanto, recorreremos aos contratos de licenciamento de *softwares* customizados, onde uma empresa contrata outra, no caso uma *software house*, para desenvolver um programa de

⁷² FRIED, Jesse M. Executory contracts and performance decisions in Bankruptcy. *Duke Law Journal*, vol. 46, p. 517, 1996.

computador altamente personalizado, de modo a não só suprir uma necessidade, mas supri-la de maneira personalíssima, ou seja, a solução para uma empresa diferencia-se completamente da solução adotada por outra, em razão de diversos fatores, tais como, número de funcionários, seu grau de especialidade, e principalmente a cultura da empresa no tocante a digitalização de procedimentos e rotinas internas.

Vimos que, depois de altas somas monetárias e treinamentos exaustivos, a empresa licenciada fica um tanto quanto “dependente” da empresa licenciante, vez que está é a única que poderá desenvolver atualizações, realizar manutenções e, principalmente, permitir, por meio do inerente licenciamento, o uso da tecnologia contratada, já que esta possui a chave para todas essas ações, ou seja, o código-fonte. Ora, caso a empresa desenvolvedora, e detentora deste código-fonte, venha a falir, a parte contratante/licenciada se encontrará situação difícil.

Os riscos envolvidos nesses casos de falência são grandes, tais como, um administrador judicial despreparado e completamente alheio às nuances daquela tecnologia envolvida, que poderá resolver o contrato de licenciamento, caso entenda necessário. O contrato poderá se resolver igualmente caso haja uma cláusula expressa prevendo a resolução pelo advento da falência, em que pese entendermos que tal cláusula não possui o efeito resolutivo pretendido, ao contrário daquilo que entende a doutrina majoritária. Claro que existem algumas soluções ao problema, como a celebração de um contrato *escrow* do código-fonte, ou então, a nomeação de um administrador judicial preparado. Todavia, tais soluções são incompletas, pois trazem insegurança jurídica, capazes de inibir o investimento no desenvolvimento de um *software* robusto, o que inexoravelmente prejudica a indústria tecnológica brasileira. Então, como resolver essa falha de mercado?

Recorremos ao Direito Comparado para tentarmos responder a este questionamento, especificamente à legislação estadunidense, que em seu *Bankruptcy Code*, prevê expressamente a possibilidade da parte licenciada de dar continuidade ao contrato, independentemente de qualquer cláusula resolutiva e, até mesmo, do entendimento do administrador da falência. Em seguida, vimos que a transposição da norma estrangeira para este caso específico é perfeitamente possível. Assim, tendo em vista o texto legal adotado na seção 365(n) do *Bankruptcy Code*, levando ainda em consideração as críticas feitas por especialistas à norma citada, propomos a seguinte alteração legal:

- Propomos a inclusão de um novo inciso ao artigo 119 da Lei 11.101/2005, que trata de regras especiais referentes a certos contratos;
- Este novo inciso regularia a questão referente aos contratos de licenciamento de bens intangíveis;
- Este novo inciso teria a seguinte redação:

Art. 119 (...)

X – nos contratos envolvendo o licenciamento de bens intangíveis, caso o administrador judicial opte pela resolução do contrato, poderá a parte licenciada reter seus direitos conforme previstos no contrato ou, qualquer outro instrumento acessório, referente ao bem intangível licenciado, observadas as seguintes condições:

- a) tais direitos terão duração igual à inicialmente prevista no contrato, ou até a liquidação da sociedade, o que ocorrer primeiro;
- b) a parte licenciada deverá cumprir todas as suas obrigações previamente pactuadas no contrato;

Acreditamos que a proposta de texto normativo apresentada é razoável, sem ser exaustiva, justamente visando deixar um “espaço de manobra” para que os operadores do direito possam adaptar situações diversas ao texto proposto. De maneira intencional, usamos a expressão “licenciamento de bens intangíveis” para abordarmos todas as formas de licenciamento de propriedade intelectual, não só os programas de computador. Desta forma, evitamos o problema relacionado ao licenciamento de marcas enfrentado pela doutrina norte-americana, conforme explicamos no capítulo “4” deste trabalho.

Igualmente, utilizamos a expressão “qualquer outro instrumento acessório”, de modo a incluirmos os contratos *escrow* de código-fonte, uma vez que estes se encontram a mercê da regra geral contida no artigo 117 da Lei 11.101/2005. Como não se trata de licenciamento propriamente dito, sua menção é relevante, de modo a conferir efetividade jurídica ao

instrumento, atendendo assim sua função fundamental, que é garantir o irrestrito acesso ao bem licenciado.

Quanto à letra “a”, temos que a parte licenciada poderá dar continuidade ao contrato de licenciamento conforme o termo inicialmente previsto. Logicamente não poderá a parte renovar o contrato vez que a licenciante encontra-se em dificuldades econômicas. Da mesma maneira, não poderá a licenciante falida dar continuidade as suas obrigações durante a fase de liquidação, vez que todos os ativos dever ser liquidados, inclusive o bem intangível objeto do licenciamento. Nesta situação é de interesse da parte licenciada adquirir o bem licenciado, caso não tenha celebrado contrato *escrow* do código-fonte, garantindo assim seu acesso irrestrito a este.

Lembrando que, uma vez em posse do código-fonte, a licenciada poderá dar continuidade ao produto inacabado, restando apenas a obrigação de pagamento de *royalties* pelo uso da propriedade intelectual, o que novamente nos faz pensar que a aquisição do bem licenciado será sempre o melhor caminho. Todavia, admitimos a relutância da parte licenciada, que investiu no desenvolvimento do programa, em competir com outra empresa na aquisição daquele bem intangível antes pertencente à falida. Daí a importância de se negociar a titularidade da propriedade intelectual contratada, o que muitas vezes não é possível, sendo mais uma questão de “persuasão” (*leverage*).

Já a letra “b” não carece de maiores comentários, devido a sua natureza direta e autoexplicativa. Ora, deverá a licenciada pagar exatamente aquilo que contratou. É uma questão de simples contraprestação.

Por fim, acreditamos que o texto normativo acima proposto é suficiente para resolvermos o problema apresentado no início deste trabalho. Como várias outras normas, sua redação é ampla, de modo a propiciar uma interpretação expansiva, que abarque o maior número de situações possíveis. Ainda, acreditamos que a norma proposta acarretaria em maior segurança jurídica, incentivando investimentos no setor de tecnologia, fundamental ao crescimento e desenvolvimento econômico do país.

6 CONCLUSÃO

Tendo finalizado o trabalho proposto: “A Proteção dos contratos de *software* na falência do desenvolvedor: um estudo comparado entre a legislação falimentar brasileira e norte-americana”, resta-nos estabelecer as seguintes conclusões:

- O Direito da Propriedade Intelectual o Direito Falimentar possuem perspectivas distintas quanto ao tratamento dos bens do empresário ou sociedade empresária. A princípio, a Lei 11.101/2005 e seus institutos buscam limitar a liberdade contratual previamente existente entre devedor e credor, dando amplos poderes ao administrador da falência e ao comitê de credores, de modo a maximizar o valor dos ativos pertencentes à massa falida. Ao fazer isso, o sistema falimentar adota uma visão oposta à Propriedade Intelectual, na medida em que se “preocupa” somente com a situação dos bens do falido em uma fase “pós-contratual”, enquanto que o foco da primeira recai sobre a situação dos bens (intangíveis) do licenciante e, eventualmente falido, em uma fase “pré-contratual”. Verifica-se assim, certa tensão entre estes dois institutos.
- Assim como na maioria dos contratos bilaterais, as licenças envolvendo programas de computador preveem hipóteses de resolução das obrigações acordadas. Nas licenças típicas dos setores B2B e B2C, a falência (e mesmo a recuperação judicial) figura como uma dessas hipóteses. Todavia, nos contratos B2C somente é hipótese de resolução do contrato a falência requerida pela parte licenciada, o usuário final, enquanto que nos modelos de contrato B2B, a resolução poderá se dar pela falência de qualquer uma das partes.
- O risco de uma falência pode comprometer os incentivos para que os *players* de mercado negociem o licenciamento de uma propriedade intelectual. Na hipótese de falência do licenciante, a Lei 11.101/2005 permite que o administrador daquela falência cumpra ou não aquele contrato, baseado na conveniência deste cumprimento em relação aos ativos da massa falida. Ocorre que tal “conveniência” fica a julgamento do administrador falência, que muitas vezes resta despreparado para lidar com contratos envolvendo tecnologias de ponta. Tal fato pode levar a resultados particularmente danosos para a parte licenciada,

que pode ter construído seu modelo de negócios, ou linha de produtos, baseado no uso da propriedade intelectual licenciada pelo falido.

- Embora o licenciante esteja protegido pelos mecanismos próprios da Propriedade Intelectual, especificamente as Leis 9.609/1998 (Lei do *Software*) e 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), o controle sobre o código-fonte é um método mais efetivo e menos oneroso se comparado ao monitoramento de mercado ou mesmo o ingresso de demandas judiciais para reafirmar a titularidade de direitos, ou requerer perdas e danos.
- Nessa esteira, licenciantes e licenciados são motivados a firmar o chamado contrato de *escrow* do código-fonte. Todavia, assim como na situação em que o administrador judicial tem a prerrogativa de não cumprir o contrato de desenvolvimento e licenciamento do programa de computador eventualmente encomendado, essa mesma interferência, advinda do artigo 117 da Lei 11.101/2005, deixa o licenciado igualmente em situação delicada, concluindo-se que o *escrow agreement* é uma solução incompleta. A nosso ver, tal situação pode gerar efeitos inibitórios (*chilling effects*) em relação a um cenário de investimentos no mercado de programas de computador.
- Caberia, assim, ao legislador prover segurança jurídica às empresas que pretendem modernizar-se. Na ausência de legislação específica, a melhor solução seria se a cláusula resolutiva expressa pela falência fosse ineficaz, dando condições para que o licenciado continuasse a exercer sua empresa, sem interrupções, confiando no bom-senso e no julgamento razoável do administrador judicial da falência, de que a continuação do contrato apresenta-se conveniente para a massa falida.
- Todavia, ocorre que a parte majoritária da doutrina entende que a cláusula resolutiva expressa é plenamente válida, posicionamento este com o qual não coadunamos, tendo em vista a imperatividade das normas da lei especial sobre normas de lei geral, especificamente as normas contidas na Lei 11.101/2005.
- Tendo em vista tal inconsistência de natureza doutrinária, a solução com maior grau de segurança jurídica seria definitivamente uma de natureza legislativa. Com muita clarividência, o Judiciário Estadunidense, ao decidir o caso *Lubrizol v. Richmond Metal*, alertou o Congresso sobre os riscos advindos do “excesso” de poder do administrador judicial da falência (*trustee*) e os possíveis efeitos inibitórios gerados no setor de licenciamento de programas de computador e outras propriedades intelectuais.

- O Congresso, então, compreendendo a magnitude do problema, promulgou o chamado *Intellectual Property Bankruptcy Protection Act*, que acrescentou o subitem (n) à Seção 365 do *Bankruptcy Code* norte-americano. Tal norma limita a atuação do *trustee*, concedendo à parte licenciada maiores poderes, sobretudo no que tange à continuação do contrato de licenciamento, desde que observadas certas condições previstas em Lei.
- Vimos também que o IPBA não é uma solução perfeita, recebendo críticas da doutrina norte-americana, especialmente em se tratando de contratos de licenciamento envolvendo empresas multinacionais, e também contratos envolvendo o licenciamento e uso de marcas registradas.
- Propomos finalmente a inclusão de norma semelhante no Direito Brasileiro, especificamente no artigo 119 da Lei 11.101/2005, que define regras especiais para certos tipos de contratos. O novo inciso do citado artigo contaria com a seguinte redação:

Art. 119 (...)

X – nos contratos envolvendo o licenciamento de bens intangíveis, caso o administrador judicial opte pela resolução do contrato, poderá a parte licenciada reter seus direitos conforme previstos no contrato ou, qualquer outro instrumento acessório, referente ao bem intangível licenciado, observadas as seguintes condições:

- a) tais direitos terão duração igual à inicialmente prevista no contrato, ou até a liquidação da sociedade, o que ocorrer primeiro;
- b) a parte licenciada deverá cumprir todas as suas obrigações previamente pactuadas no contrato;

- Acreditamos que o texto normativo acima proposto é suficiente para resolvermos o problema apresentado no início deste trabalho. Como várias outras normas, sua redação é ampla, de modo a propiciar uma interpretação expansiva, que abarque o maior número de situações possíveis. Ainda, acreditamos que a norma proposta acarretaria em maior segurança jurídica, incentivando investimentos no setor de tecnologia, fundamental ao crescimento e desenvolvimento econômico do país.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADITI, Agarwalai e PRASAD, Akihil. *Revisiting the historical “copy-wrongs” of “copy-rights”! Are we resurrecting the license era?* Artigo publicado na Revista de Direito Milton Campos. Coordenação de Lúcia Massara e Carlos Alberto Rohrmann. v. 19 (2009). Belo Horizonte: Del Rey, 2009.

ALMEIDA, Amador Paes. *Curso de falência e concordata*. 18ª ed. São Paulo: Saraiva 2000.

ANTUNES, João Tiago Morais. *Do contrato de depósito escrow*. Coimbra: Almedina, 2007.

BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Maria Carla Pereira. *Curso avançado de direito comercial*. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

BRASIL. *Lei Nº 11.101 de 9 de fevereiro de 2005*. Nova Lei de Falências. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/111101.htm. Acesso em 12/08/2014.

_____. *Lei Nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998*. Lei do Software. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm. Acesso em 20/08/2014.

_____. *Lei Nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998*. Lei de Direito Autorais. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/19610.htm. Acesso em 20/08/2014.

CARVLHO de MENDONÇA, J.X. *Tratado de direito comercial brasileiro*. São Paulo, Freitas Bastos: 1964, vol. VII.

CERQUEIRA, Tarcísio Queiroz. *Software – Direito e tecnologia da informação: legislação, doutrina, práticas comerciais, modelos de contratos*. Curitiba: Juruá, 2011. p 57.

COELHO, Fábio Ulhôa. *Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas*. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

EISENBACH III, Robert L. *Are “Termination on Bankruptcy” contract clauses enforceable?* Disponível em: <http://bankruptcy.cooley.com/2007/09/articles/business-bankruptcy-issues/are-termination-on-bankruptcy-contract-clauses-enforceable/>. Acesso em 30/01/2015.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. *US Code Tittle 11. Bankruptcy Code*. Disponível em <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11>. Acesso em 14/12/2014.

_____. *US Code Title 11 Section 541. Bankruptcy Code.*
Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/541>. Acesso em 14/12/2014.

_____. *US Code Title 11 Section 365. Bankruptcy Code.*
Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/365>. Acesso em 14/12/2014.

FIUZA, César Alberto. *Direito civil: curso completo*. 13^a ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.

FERREIRA, Waldemar. *Tratado de direito comercial: o estatuto da falência e da concordata*. São Paulo: Saraiva, 1965.

FREITAS, André Hostalácio. *A Validade ou não da cláusula expressa de resolução de contrato bilateral em caso de decretação de falência ou do deferimento da recuperação do devedor*. (2012) Dissertação para obtenção do título de Mestre, área de Concentração Direito Empresarial junto a Faculdade de Direito Milton Campos.

FRIED, Jesse M. Executory contracts and performance decisions in Bankruptcy. *Duke Law Journal*, vol. 46, 1996.

GOMES, Orlando. *Contratos*. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

HUGHES, Justin. The Philosophy of Intellectual Property. *Georgetown Law Journal*, vol. 77, 1988.

KIRSCHBAUM, Débora. *Cláusula resolutiva expressa por insolvência nos contratos empresariais: uma análise econômico-jurídica*. S.l. Revista Direito GV. V.2 n.1, p. 37-54, jan-jun 2006.

LACERDA, Sampaio. *Manual de direito falimentar*. São Paulo: Saraiva, 1965.

LANDES, William e POSNER, Richard. An Economic Analysis of Copyright Law. *Journal of Legal Studies*. v. 18, 1989.

LAW, Patrick. Intellectual Property Licenses and Bankruptcy - Has the IPLBA Thawed the "Chilling Effects" of *Lubrizol v. Richmond Metal Finishers*? *Commercial Law Journal*, vol. 261, 1994.

LOBO, Jorge. *Direito Concursal*. 3^a ed. Rio de Janeiro: Forense: 1999.

MAMEDE, Gladston. *Direito empresarial brasileiro: Teoria geral dos contratos*. São Paulo: Atlas, 2010. (Coleção Direito Empresarial Brasileiro, Vol. 5).

MENNEL, Peter S. The Property Rights Movement's Embrace of Intellectual Property: True Love or Doomed Relationship? *Ecology Law Quarterly*, v. 34, 2007.

_____. Bankruptcy Treatment of Intellectual Property Assets: an Economic Analysis. *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 22, 2007.

MENELL, Peter e SCOTCHMER, Suzanne. Intellectual Property Law. *Handbook of Law and Economics*, 2007.

MICHELMAN, Frank. Law's Republic. *Yale Law Journal*, v. 97, 1988.

MIRANDA VALVERDE, Trajano de. *Comentários à lei de falências*. Rio de Janeiro, Forense, 1948. Vol. I.

RADIN, Margaret Jane. Reinterpreting Property. *University of Chicago Press*, 1993.

REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito falimentar*. Vol. 1. 14a ed. São Paulo: Saraiva, 1998.

REVISTA DOS TRIBUNAIS. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. Ano 77, mar. 1988, vol. 629

REVISTA FORENSE. Doutrina Legislação e Jurisprudência. Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais: Belo Horizonte, 1934, vol. LXII, fascículo 367.

RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luz. *Problemas na importação de conceitos jurídicos*. Revista Consultor Jurídico. Publicado em 08.08.2012. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2012-ago-08/direito-comparado-inadequada-importacao-institutos-juridicos-pais>. Acesso em 15/03/2015.

ROHRMANN, Carlos Alberto. *Curso de Direito Virtual*. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.

SANTOS, J. A. Penalva. *Obrigações e contratos na falência*. 2a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

SIMIONATO, Frederico Augusto Monte. *Tratado de direito falimentar*. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

SZTAJN, Rachel. Disposições gerais. In. SOUZA JÚNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes. *Comentários à lei de recuperação de empresas e falência*. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

WIEACKER, Franz. *História do Direito Privado Moderno*. 2ª ed. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa: 1980.