

Capital Intelectual CI

Proteção de Ativos Intangíveis

**Sua empresa pôs toda sua
esperança numa nova criação ...**

- **tecnologia nova,**
- **uma idéia de negócio,**
- **o argumento de uma nova série de
televisão,**
- **a marca que vai alavancar seu
produto**

CI – Como Perdê-lo

Mas um empregado sai e leva a
idéia **ou**

um competidor sabe da novidade e
entra antes no mercado.

- **O seu capital e sua esperança
foram perdidos
de uma vez por todas !**

CI – Como Perdê-lo

Um relatório do Banco Central Europeu conta como isso é freqüente:

“As falhas na proteção dos direitos da Propriedade Intelectual são relevantes para a organização do empresa porque implicam, para os empreendedores, no enfrentamento de uma ameaça de vazamento da informação para agentes externos, iniciada habitualmente por empregados da empresa.”

CI – Como Perdê-lo

Esse **ativo**

perdido para a
concorrência

é um item do chamado
capital intelectual.

- Este power point:
- <http://denisbarbosa.addr.com/ci1.htm>

Bibliografia

- Valor econômico dos bens imateriais (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003)
- <http://denisbarbosa.addr.com/53.doc>
- Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das S.A.(2002) (Revista de Direito Empresarial do Ibmec, no. 1, 2002).
- <http://denisbarbosa.addr.com/171.doc>

Bibliografia

- Gomes, Josir Simeone, Barbosa, José Geraldo, " Um estudo Exploratório do Controle Gerencial de Ativos e Recursos Intangíveis (Capital Intelectual) em Empresas
- Riahi-Belkaoui, Ahmed, "Intellectual Capital and Firm Performance of U.S. Multinational Firms: A Study of the Resource-Based and Stakeholder Views" (December 2002).
<http://ssrn.com/abstract=365580>

O que é
Capital Intelectual ?

- A Base de cálculo da CIDE - Tecnologia (2003)
- <http://denisbarbosa.addr.com/CIDEbase.doc>
- Contratos de Tecnologia, ISS e a LC 116 (2003).
- <http://denisbarbosa.addr.com/lc116.doc>

O que é CI?

- **Capital intelectual é CONHECIMENTO OU CRIATIVIDADE** que podem ser convertidos em valor econômico.
- Esta definição abrange invenções, idéias, as criações de cinema, arte, literatura, o know-how geral, estilos de *design*, programas de computador, os processos de produção e as publicações.

O que é CI?

Caso I

Uma “joint venture” para desenvolvimento de um parque tecnológico.

- o governo estadual dá o imóvel;
- os criadores dão a idéia básica, o projeto de engenharia e a criação tecnológica.

Como demonstrar perante o Tribunal de Contas que a participação privada é verdadeira?

O que é CI?

Caso I (continua)

Uma joint venture para desenvolvimento de um parque tecnológico.

Como?

- garimpar e refinar os ativos intangíveis,
- recuperar as perdas de ativos,
- configurá-los em ativos titulados contabilizáveis;
- evidenciá-los no diferido ou no imobilizado.

O que é CI?

Caso II

Uma pequena empresa de tecnologia precisa ter acesso a “new money”. Sem garantia, não tem acesso às agências de desenvolvimento.

- configurar os ativos possíveis em titulados contabilizáveis;
- evidenciá-los no diferido ou no imobilizado;
- converter a empresa em S/A aberta e emitir Partes Beneficiárias conversíveis para remunerar os fundadores;
- receber investimento de risco com respeito ao valor tecnológico de base.

O que é CI?

O **capital intelectual** (CI)

consiste em três componentes principais:

1. **capital humano,**
2. **recursos intelectuais estruturais,**
3. **um subconjunto dos recursos intelectuais que são protegidos legalmente: *a propriedade intelectual.***

O que é CI?

Capital intelectual é uma expressão cunhada por Galbraith.

- Como conceito de prática empresarial, surge do programa sueco que resultou do desenvolvimento do [Skandia Navigator](#)

O que é CI?

- **Um sistema de reconhecimento, fixação e proteção dos itens de ativo das empresas que não são descritíveis como capital financeiro, nem itens físicos de ativo.**

O que é CI?

- Segundo Brooking (Brooking, A., 1997. *Intellectual Capital*, London, International Thompson Business Press, p.13) nessa noção se organizam, em primeiro lugar, os **ativos de mercado** “potencial que uma organização tem devido aos intangíveis relacionados ao mercado” **como** “marca de produtos, lealdade dos consumidores, canais de distribuição, contratos e propaganda”

O que é CI?

Segundo Brooking (Brooking, A., 1997, *Intellectual Capital*, London, International Thompson Business Press, p.13),
nessa noção se organizam também os

ativos pessoais

“conhecimentos, a capacidade criativa e de resolução de problemas, liderança, habilidade gerencial e empreendedora intrínseca aos funcionários”

O que é CI?

Segundo Brooking (Brooking, A., 1997. *Intellectual Capital*, London, International Thompson Business Press, p.13), nessa noção se organizam ainda os

ativos de infra-estrutura

“aquelas tecnologias, metodologias e processos que capacitam a empresa a funcionar, *incluindo* cultura corporativa, procedimentos de avaliação de risco, sistemas gerenciais, bancos de dados, sistemas de comunicação etc.

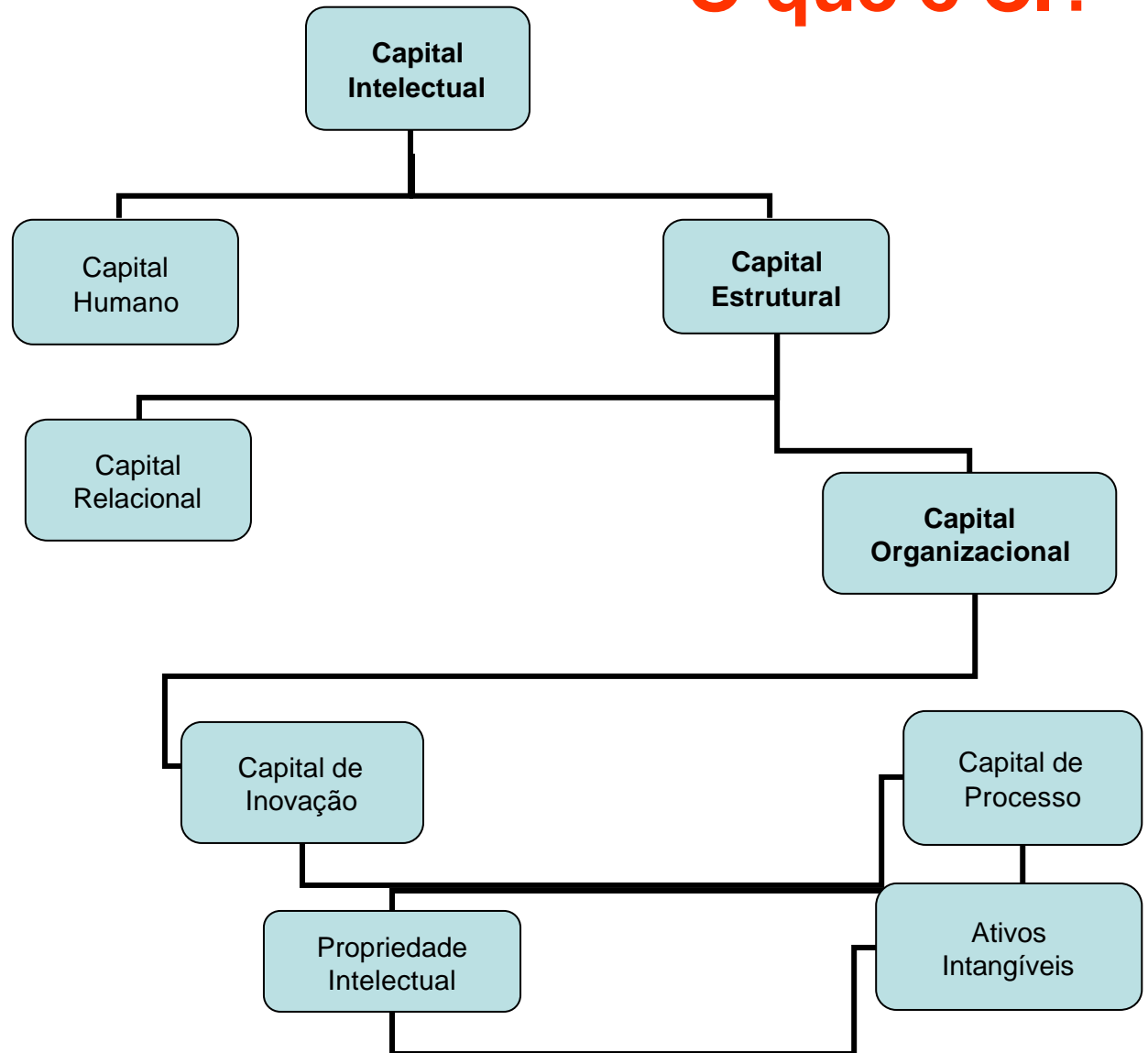
O que é CI?

Segundo Brooking (Brooking, A., 1997. *Intellectual Capital*, London, International Thompson Business Press, p.13), nessa noção se organizam finalmente os

ativos de propriedade intelectual

“know-how, segredos de mercado, direitos de comercialização, patentes e vários direitos de design”, que são mecanismos legais para proteger os ativos da empresa.

O que é CI?



Onde está o CI?

No bolso e na cabeça
do técnico que vai para a
concorrência.

Onde está o CI?

- **Mas também há capital jogado fora:**
 1. se o empresário deixa sua criatividade escondida do seu balanço; ou
 2. se numa fusão da empresa ou venda de ativos não se leva em consideração todos os valores criativos do negócio; ou
 3. se deixa de atrair investimento por falta aparente de ativos próprios.

Onde está o CI?

**Como capitalizar sua
empresa com criatividade?**

Onde está o CI?

Avaliação de Intangíveis

- O principal problema da capitalização de tais bens intangíveis é a avaliação: “patentes de invenção, marcas, são difíceis de avaliar com exatidão”.
- As várias formas de calcular o valor da patente (ou demais ativos) tendem a repetir o sistema de avaliação dos fundos de comércio.

Onde está o CI?

Avaliação de Intangíveis

- **Esta capacidade de obter créditos resulta:**
 1. da localização do estabelecimento,
 2. da qualidade dos seus produtos ou serviços,
 3. da eficácia da veiculação publicitária
- **É o conjunto de elementos capaz de captar a boa vontade da clientela , dentre os concorrentes que disputam igualmente o mesmo mercado.**

Onde está o CI?

Avaliação de Intangíveis

- É o *goodwill* do direito anglo-saxão, ou a *clientela* na versão latina.
- O equivalente jurídico da organização empresarial, do aviamento dos intangíveis da empresa, é assim quantificado e definido como a reeditabilidade da empresa.

Problemas da Ativação

Ativar não é corriqueiro!

- O que ativar?
- Como ativar?

A questão passa por considerações:

- Contábeis
- Societárias
- Tributárias
- Regulatórias (CVM, etc...)
- De Direito Administrativo
- Estratégicas

Exemplo I: o problema dos **ativos não titulados**

- A teoria contábil faz distinção entre bens *intangíveis identificáveis* (as patentes, as cartas-patentes de instituições financeiras, as marcas, etc.) e os *não identificáveis* (o *know-how*, o aviamento em geral, etc.).

O problema dos **ativos não titulados**

- Os ativos titulados são passíveis de cessão singular, registrada nas demonstráveis contábeis;
- Os **não titulados** só são capitalizados quando cedidos como parte de um conjunto de bens estruturados para a produção empresarial - e já atuando num mercado determinado.

Exemplo II: o problema da reavaliação dos ativos

- Numa perspectiva de **investimento externo**, o GAAP, Statement of Financial Statements nº 142, diz que:
os **bens intangíveis** que tenham período de *validade indeterminado*, adquiridos após 30 de Junho de 2001 (como, por exemplo, as marcas), deverão ser **reavaliados anualmente**, a fim de que os balanços fiscais das empresas reflitam o verdadeiro valor de tal propriedade.

O problema da reavaliação dos ativos

- Para o **dinheiro captado internamente** o problema é o oposto.
- No entendimento corrente da CVM, segundo o Parecer de Orientação 15/87, **se proíbe a reavaliação** de ativos baseados no seu fluxo de caixa futuro, bem como a reavaliação de **ativos intangíveis** (marcas, patentes, *goodwill*).

O problema da reavaliação de ativos

- Neste parecer se entende que a **amortização do ágio**, no caso de fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas, somente deve ser feita **no uso da alienação** ou **perecimento do investimento a que se referir**.

O problema da **reavaliação de ativos**

- Por outro lado, há **incentivos à reavaliação de ativos intangíveis.**

Ex: os incentivos da Lei 8.661/93, de 2 de junho de 1993, alterada pela Lei 9.532, de 10.12.1997, regulamentada pelo Decreto nº 949, de 5.10.1993; o disposto no art. 495 e 504 do RIR/99; e o Decreto nº 3.800, de 20.04.2001

Como Garimpar Ativos ?

Capital humano

- **Treinamento - garantia de tempo mínimo de permanência do pessoal treinado, compatível com o investimento feito pela empresa.**

Capital humano

- **Pode-se vincular o empregado com quem se gastou treinamento?**
- **Uma importante decisão do STF diz que sim.**
 - **LIBERDADE DE TRABALHO. CLÁUSULA PELA QUAL O EMPREGADO, QUE FEZ CURSOS TÉCNICOS ÀS EXPENSAS DO EMPREGADOR, OBRIGOU-SE A NÃO SERVIR A QUALQUER EMPRESA CONCORRENTE NOS 5 ANOS SEGUINTE, AO FIM DO CONTRATO. NÃO VIOLA O ART. 150, PAR 23 DA CONSTITUIÇÃO O ACORDO QUE DECLAROU INVÁLIDA TAL AVENÇA.**

- RE 67.653-GB RTJ 55/42, onde a Corte, sem julgar o mérito, pronunciou-se enfaticamente no sentido da legalidade da disposição, para valer após o termo do respectivo emprego (já que a proteção contra a concorrência do emprego, durante o contrato, está prevista no art. 482, “c” e “g” da CLT).

Capital humano

- “Dissemos que podiam ser estipuladas no contrato de emprego no comércio obrigações de natureza particular.
A esse respeito aparece a questão: é lícito o pacto pelo qual o preposto se obriga a, quando despedido, não se empregar em outra casa, que explore indústria idêntica ou não exercer a profissão comercial?”
- Esse pacto é de ordinário chamado *cláusula de concorrência*.

Capital humano

- **Estrutura do vínculo do pessoal com preservação de tecnologias e criações desenvolvidas durante o tempo na empresa.**

Capital humano

> Tribunal de Justiça do RS

- **Recurso: Apelação Cível nº 70000275669**
Ementa: Perdas e danos. Concorrência desleal. Sentença de procedência da ação de indenização por perdas e danos, face à caracterização de concorrência desleal de ex-funcionários da autora que fundaram empresa no mesmo ramo de atividade daquela, na época em que laboravam junto à mesma, com utilização, em proveito próprio, de segredos do negócio que lhe foram confiados pela função de que exerciam na empresa autora. Aliciamento da clientela, confirmado.

Capital humano

- **Estrutura de incentivos ao desenvolvimento tecnológico e à criatividade, minorando os impactos trabalhistas.**

Capital humano

- **Exemplo: A Lei 9.279/96 estabelece que a participação do empregado, autor mas não titular do invento, negociada entre as partes, não tem o caráter trabalhista, o que aliás se reflete na jurisprudência mais recente sobre invenções de empregados. Tal deve facilitar de muito a concessão de tais participações, sem a perspectiva de que passem a integrar o salário.**

Capital humano

- **Estrutura de preservação da privacidade e dos segredos da empresa durante e após o tempo na empresa.**

Capital humano

- **Sigilo** As informações técnicas e comerciais recebidas do contratante, assim como aquelas geradas pelo contratado principal e pelo próprio subcontratado durante a execução de suas respectivas obrigações e para o propósito destas não devem ser repassadas a terceiros sem expressa autorização do contratante, nem divulgadas entre o seu próprio pessoal além do estritamente necessário para a execução do contrato. O contratado principal e seus subcontratados estabelecerão medidas, aprovadas pelo contratante, para que tal obrigação se estenda aos administradores, sócios, empregados e terceiros que possam ter acesso às informações mencionadas, não só durante o período de suas funções ou empregos, mas também por um prazo razoável posterior. O contratado e o subcontratados deverão seguir um programa de segurança física de sigilo, a ser aprovado pelo contratante.

Capital humano

- Contratos especiais sujeitos a direitos conexos (artistas, executantes, etc).
- Cobertura do pessoal empregado, prestadores de serviços, gerência, direção e sócios.

Capital Estrutural

- **Relação com os clientes - Imagem e Signos empresariais: Marcas registradas e não registradas, *branding, trade dress*, nome da empresa, títulos de estabelecimento, nomes de domínio. Boa fama, Idéias publicitárias. Expressões de propaganda.**

Capital Estrutural

- **Organização da produção: preservação de segredos de produção. Experiência adquirida na superação do risco técnico - preservação e documentação. Tecnologia não patenteada.**

- Meios técnicos e organizacionais de preservação da privacidade do conhecimento: *need to know*, departamentalização do conhecimento.

Capital Estrutural

- **Proteção de criações tecnológicas, *design*, criações de arte com vistas ao mercado, proteção de inovações não patenteáveis.**

- **Excertos do questionário de análise:**
 - ✓ Encontraram-se no material analisado conhecimentos, informações ou dados suscetíveis de utilização na indústria, comércio ou prestação de serviços?
 - ✓ Tais elementos pertinentes são de conhecimento geral, entre os técnicos especializados no setor específico?
 - ✓ Tais elementos poderiam ser atribuíveis ao desenvolvimento autônomo do cliente, engenharia reversa, ou a outra fonte distinta da concorrência?
 - ✓ Poderiam tais elementos derivar simplesmente da habilidade técnica de operários ou artífices?

- **Excertos do questionário de análise:**
 - ✓ Tais elementos são de livre acesso aos concorrentes?
 - ✓ Tais elementos, ainda que não de conhecimento geral, são evidentes para um técnico especializado no setor específico?
 - ✓ Há compromisso de sigilo específico com empregados ou terceiros, que identifique como reservados os elementos em questão?
 - ✓ Há algum índice de que a obtenção de tais elementos, eventualmente encontrados em poder do cliente, resultasse de ato ilícito ou de fraude praticada diretamente pelo cliente ou por sua ordem?
 - ✓ Há nos elementos documentais (papeis, disquetes, etc) sinal de reserva indicando que esses elementos são confidenciais?

Capital Estrutural

- **Contratos de desenvolvimento tecnológico com terceiros: centros de pesquisa, empresas de consultoria; contratos de fabricação ou prestação de serviços sob encomenda com uso de tecnologia da empresa encomendante.**

Capital Estrutural

1. Estruturas cooperativas de criação tecnológica e de arte: *joint ventures*, *pools* de tecnologia, desenvolvimento conjunto.
2. Proteção contra concorrência desleal; limites ao *reverse engineering* de terceiros. Proteção contra o parasitismo e cópia servil.

Capital Estrutural

1. Bases de dados da empresa.
2. Geração de software e outros meios de informática.
3. Proteção de Conteúdo de internet, publicações técnicas, desenhos técnicos, controle de divulgação de criações da empresa.
4. Proteção de projetos de engenharia e arquitetura.
5. Proteção de indicações geográficas.

Propriedade Intelectual

- Registro de signos distintivos (marcas, nomes de empresa, domínios, etc)
- Patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais.
- Direitos Autorais e Conexos. Direitos sobre Bases de Dados.
- Registro de software.
- Registro de cultivar

O que se pode fazer ?

O que se pode fazer ?

- O que nos importa é a questão da *proteção* desse capital.
- Economistas e engenheiros serão mais treinados e sintonizados com a questão do reconhecimento e desenvolvimento desse capital.
- Talvez o pessoal financeiro e de contabilidade também.
- Mas há uma função especificamente jurídica.

O que se pode fazer

- O que se pode fazer é:
 - Identificar o que há de bom e de mal na proteção do capital intelectual na empresa;
 - Reforçar as estruturas de proteção;
 - Elaborar contratos e documentos jurídicos para viabilizar a proteção;

O que se pode fazer

- O que se pode fazer é:
 - Elaborar o manual de proteção do capital intelectual da empresa;
 - Treinar seu pessoal para identificar e preservar seu capital intelectual;
 - Obter para a empresa os títulos jurídicos de proteção.

O que se pode fazer

- No que nos interessa, o conceito é de que há uma *organicidade necessária* na proteção desse capital.
- Se o engenheiro, que não é pesquisador, gera uma solução técnica para a empresa, e seu contrato de trabalho não prevê o estatuto de propriedade do invento, muitos problemas podem resultar. Grandes problemas.

O que se pode fazer

- De outro lado, se o estatuto jurídico não estiver transparente e seguro, não há incentivo à criação técnica.
- O “just work here” é um sentimento normal, e os dedicados e criativos podem, pelo contrário, ficar tentados a sair e vender seu talento para quem se importa mais com o inventor.

O que se pode fazer

- A teia de incentivo e retenção dessa criatividade tem de estar ligada ao esquema formal de proteção de marcas, patentes, direitos autorais, software proprietário da empresa, etc.

O Diferencial

- É essa a vantagem do conceito de capital intelectual: a de que a teia precisa de organicidade,
- Essas atividades jurídicas **não** são estilhaçadas e tópicas, umas com o pessoal de informática, outras com a turma de produção, algumas coisas com os escritórios de Propriedade Intelectual, outras com o corpo jurídico interno.

O Diferencial

- O cuidado na produção interna de tecnologia tem de se integrar, como soluções de Direito, com a importação e compra de técnicas.
- Isso, numa avaliação de propriedade intelectual sempre, mas somada com a atenção no dispêndio de divisas, e no custo tributário.

O Diferencial

- **Sem essa organicidade, uma vantagem aparente numa licença adquirida pode ser perdida numa CIDE/Tecnologia cara demais, ou num ISS importação abusivo.**

**Capital Intelectual
é só
capital**