

**XXIV CONGRESSO NACIONAL DO
CONPEDI - UFMG/FUMEC/DOM
HELDER CÂMARA**

**DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE
INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA**

MARALUCE MARIA CUSTÓDIO

JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM

Todos os direitos reservados e protegidos.

Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – Conpedi

Presidente - Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa – UFRN

Vice-presidente Sul - Prof. Dr. José Alcebíades de Oliveira Junior - UFRGS

Vice-presidente Sudeste - Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim - UCAM

Vice-presidente Nordeste - Profa. Dra. Gina Vidal Marcílio Pompeu - UNIFOR

Vice-presidente Norte/Centro - Profa. Dra. Julia Maurmann Ximenes - IDP

Secretário Executivo - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC

Secretário Adjunto - Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto – Mackenzie

Conselho Fiscal

Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG /PUC PR

Prof. Dr. Roberto Correia da Silva Gomes Caldas - PUC SP

Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Napolini Sanches - UNINOVE

Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva - UFS (suplente)

Prof. Dr. Paulo Roberto Lyrio Pimenta - UFBA (suplente)

Representante Discente - Mestrando Caio Augusto Souza Lara - UFMG (titular)

Secretarias

Diretor de Informática - Prof. Dr. Aires José Rover – UFSC

Diretor de Relações com a Graduação - Prof. Dr. Alexandre Walmott Borgs – UFU

Diretor de Relações Internacionais - Prof. Dr. Antonio Carlos Diniz Murta - FUMEC

Diretora de Apoio Institucional - Profa. Dra. Clerilei Aparecida Bier - UDESC

Diretor de Educação Jurídica - Prof. Dr. Eid Badr - UEA / ESBAM / OAB-AM

Diretoras de Eventos - Profa. Dra. Valesca Raizer Borges Moschen – UFES e Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - UNICURITIBA

Diretor de Apoio Interinstitucional - Prof. Dr. Vladimir Oliveira da Silveira – UNINOVE

D598

Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/ UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara;

coordenadores: Maraluce Maria Custódio, João Marcelo de Lima Assafim – Florianópolis: CONPEDI, 2015.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-85-5505-122-7

Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações

Tema: DIREITO E POLÍTICA: da vulnerabilidade à sustentabilidade

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Brasil – Encontros. 2. Inovação. 3. Propriedade Intelectual. 4. Concorrência. I. Congresso Nacional do CONPEDI - UFMG/FUMEC/Dom Helder Câmara (25. : 2015 : Belo Horizonte, MG).

CDU: 34



**XXIV CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI - UFMG/FUMEC
/DOM HELDER CÂMARA**

**DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E
CONCORRÊNCIA**

Apresentação

Apresentação não realizada pelos Coordenadores do GT.

A ANÁLISE DA PROTEÇÃO DOS CONTRATOS DE SOFTWARE NA HIPÓTESE DE FALÊNCIA DO DESENVOLVEDOR

ANALYSIS OF SOFTWARE PROTECTION IN THE EVENT OF THE LICENSOR BANKRUPTCY

Carlos Alberto Rohrmann
Frederico Félix Gomes

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 de que há no tocante a 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.

Palavras-chave: Software, Contratos de licenciamento, Contrato escrow de código-fonte, Poderes do administrador judicial de falência, Falha de mercado

Abstract/Resumen/Résumé

The purpose of the present article 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.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Software, Licensing, Source-code escrow, Powers of the trustee, Market failure

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 do que exercer um monitoramento do mercado ou mesmo ingressar com demandas judiciais para reafirmar aqueles 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 real e constante.

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, 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 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.

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 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. Neste caso, podemos citar novamente as Leis 9.609/1998 e 9.610/1998, bem como a Lei 11.101/2005.

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, parte integrante de uma futura dissertação de mestrado.

2 PERSPECTIVAS DISTINTAS QUANTO AO TRATAMENTO DE BENS: PROPRIEDADE INTELECTUAL VS. 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 promoção de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, bem como na maximização dos valores que podem ser extraídos desses bens eventualmente concebidos.

Grande parte do valor advindo de bens incorpóreos e, 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 através 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 da perspectiva da preservação da empresa, compreendida pela maximização dos ativos da sociedade empresária, falida ou em recuperação. A fim de promover tal escopo, as normas falimentares conferem ao administrador 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 11.101/2001, sobretudo seu escopo no tocante aos bens do falido. Em seguida, justificaremos a escolha do contrato de desenvolvimento de *software* como objeto de estudo, bem como demonstraremos como a solução contratual para a celeuma em destaque é insuficiente, demandando solução na esfera legislativa.

2.1 A perspectiva da Propriedade Intelectual

Antes de adentrarmos ao objeto específico do item proposto, impende fazermos algumas considerações quanto as diferentes teorias que tentam justificar a necessidade de protegemos a atividade inventiva através do direito de exclusiva. De maneira bem resumida, tais teorias divergem quanto à natureza jurídica da Propriedade Intelectual, se um direito natural ou de cunho econômico. 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 através 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 criações (AGAWARLAI e PRASAD, 2009).

Um exemplo deste pensamento doutrinário encontra guarida nos estudos de William Landes e Richard Posner. 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, bem como os “custos de negociação”, com editoras ou gravadoras (LANDES e POSNER, 1989).

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.

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 aquele 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. 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 final (HUGHES, 1988).

A premissa para a terceira corrente parte essencialmente dos estudos de Kant e Hegel. Para esta parte da doutrina, o direito a 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 humano (RADIN, 1993).

Por último, a quarta das correntes possui suas raízes no fato de que o direito à propriedade em geral – e a Propriedade Intelectual em particular – podem e devem ser moldadas 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 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 social (MICHELMAN, 1988).

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 extremamente simplória, podemos afirmar que a principal diferença 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 intelectual¹, presenciamos 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 Intelectual (ROHRMANN, 2005).

Destarte, vamos basear nossas asserções na lógica econômica, que pretende justificar os mecanismos de proteção da propriedade intelectual em uma falha de mercado a ser corrigida. 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 potencia 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 inovação e criatividade e; b) aqueles focados em proteger a integridade do mercado (MENELL e SCOTCHMER, 2007). 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

¹ 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.

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”, pode ser consumida por várias pessoas sem que se esgote, sendo ainda complicado identificar aqueles que não irão pagar pelo seu usufruto, bem como 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 através 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 licenças (MENNEL, 2007). 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 realizado no ano de 2005 (FREITAS, 2012), 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 alcançá-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 econômica.

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, 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 Lei concede ao seu administrador judicial o direito de executar, ou não, os referidos contratos, conforme lhe parecer mais conveniente aos interesses da massa falida (SIMIONATO, 2008). 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”, bem como as citadas limitações a 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 (2007):

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.

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 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 Desenvolvimento (FREITAS, 2012).

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 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 a 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 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, bem como 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 a 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, bem como 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 através de contratos de adesão: uma licença de uso simplificada, composta de alguns parágrafos acerca dos deveres do usuário e direitos do proprietário do programa (CERQUEIRA, 2011).

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.

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 por meter os pés pelas mãos, 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 para ambas às partes contratantes. As varas cíveis e empresariais, em todo o território brasileiro, encontram-se envolvidas em demandas que possuem como objeto contratos de desenvolvimento de sistema descumpridos pelas empresas prestadoras de serviços.

Consoante antiga indagação de Carvalho de Mendonça (1964): “*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.

Portanto, 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.

Como 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 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, baseados 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 fica “a ver navios”, 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 advindas da perda do direito de uso do programa de computador. A primeira é através de engenharia reversa, solução esta que demanda novos investimentos e consome considerável tempo, algo que a empresa licenciada talvez não possa se dar ao luxo de perder. A segunda opção é o desenvolvimento de um novo *software* com base no código-fonte do programa objeto de licenciamento prévio.

Fato é 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, através 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, bem como 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 9.609/1998 (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. 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, bem como dos riscos que envolvem o negócio, os licenciantes estão cada vez mais propícios a firmarem um contrato de *escrow* do código-fonte.

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.

3 ESCROW DO CÓDIGO-FONTE COMO MECANISMO DE PROTEÇÃO (INCOMPLETA) DOS CONTRADOS 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-determinada (ANTUNES, 2007).

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 garantia (ANTUNES, 2007).

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.

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 (2007):

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 contrato. 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.

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 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 que, 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 (ANTUNES, 2007).

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. Dai porque muitos entendem que “o depósito irregular não é mútuo nem depósito propriamente dito, mas negócio especial” (GOMES, 1999).

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: o risco do licenciante em ver o código-fonte indevidamente utilizado pelo licenciado, por outro lado, 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 pontos (ANTUNES, 2007):

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 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 recorrer a ajuda do licenciante.

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 aquela, 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 através 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 na 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 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 (1948):

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.

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 individuais, por isso a decisão de cumprir ou não o contrato deve levar em consideração o interesse de todos os credores (SIMIONATO, 2008).

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.

4 CONCLUSÃO

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. Maior segurança jurídica residiria em solução de cunho legislativo, semelhante ao que fizeram os norte-americanos ao criar o *Intellectual Property Bankruptcy Protection Act*, representado pela seção 365(n) do *Bankruptcy Act*, o qual é objeto de estudo a ser apresentado em futura dissertação.

6 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.

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

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.

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.

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

HUGHES, Justin. *The Philosophy of Intellectual Property*. Georgetown Law Journal, 77 (1988)
LANDES, William e POSNER, Richard. *An Economic Analysis of Copyright Law*. Journal of Legal Studies, 18 (1989).

MENNEL, Peter S. *The Property Rights Movement's Embrace of Intellectual Property: True Love or Doomed Relationship?* ECOLOGY L.Q. 34 (2007).

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

MICHELMAN, Frank. *Law's Republic*. Yale Law Journal, 97 (1988): p. 1493

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), p. 127.

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

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.