

ANELISE NOGUEIRA REGINATO

O CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E A
CONVERSÃO EM INVESTIMENTO

Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Especialista em Contratos Empresariais, Curso de Pós-Graduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná.

Orientador: Professor Sérgio Seleme

CURITIBA
2003

SUMÁRIO

ABSTRACT	iv
INTRODUÇÃO	ix
1. HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL	1
1.1 A averbação e anotação no Código da propriedade Industrial de 1945.....	1
1.2. A averbação no Código da propriedade Industrial de 1971.....	2
1.3. A Constituição Federal de 1988.....	3
1.4. Averbação e anotação na Lei de Patentes – Lei nº 9.279/96.....	5
1.5. Os atos normativos do INPI.....	7
1.6. A inefetividade do ato nº 120 do INPI.....	17
2. CONTRATO	11
2.1. Tipos de contratos – contratos averbáveis e contratos não averbáveis.....	11
2.2. Classificação dos contratos na legislação.....	13
2.3. Prazo.....	16
2.4. Valor.....	16
2.5. Principais cláusulas.....	17
2.5.1. A Validade de Certas Cláusulas nos Contratos de Transferência de Tecnologia.....	18
3. AVERBAÇÃO	22
3.1. INPI.....	24
3.2. Conseqüências da averbação ou do registro.....	25
3.3 Processo de averbação.....	26

3.3.1. Documentos Necessários para Requerimento de Averbação.....	27
3.3.2. Custo de averbação.....	29
3.4. Efeitos tributários da averbação e do registro – antecedentes.....	29
3.5. Efeitos tributários da averbação e do registro – direito em vigor.....	32
3.6. Efeitos tributários da averbação e do registro – exigibilidade da averbação.....	38
3.7. Efeitos cambiais da averbação e do registro – antecedentes.....	46
3.8. Efeitos cambiais da averbação e do registro – direito em vigor.....	47
3.9. problemas específicos da averbação dos contratos de patentes, uso de marcas, fornecimento de tecnologia de prestação de serviços de assistência técnica e científica.....	48
4. REGISTRO DA CONVERSÃO DE ROYALTIES E DAS REMUNERAÇÕES ORIUNDAS DE CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CIENTÍFICA, ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES EM INVESTIMENTO DE CAPITAL.....	53
4.1. A natureza jurídica e contábil dos royalties resultantes dos contratos de patentes, marcas, transferência tecnológica, e de assistência técnica. O processo de conversão dos royalties em capital. Relacionamento entre o INPI e o BACEN no processo da conversão.....	53
4.2. Aspectos fiscais da conversão.....	56
CONCLUSÃO.....	57
REFERÊNCIAS.....	58
ANEXOS.....	59

ABSTRACT

“O Sr. Ministro Oscar Corrêa: (Relator) 1. A matéria versada neste recurso reveste-se da maior importância, não só jurídica – que as questões que nela se põem só agora chegam à Corte – como econômica, no mais amplo sentido.

Cuida de transferência de tecnologia, pressuposto moderno do desenvolvimento; sem ela, as nações menos desenvolvidas e, por isso mesmo, atrasadas, em face dos constantes e inatingíveis avanços tecnológicos das desenvolvidas pós-industrializadas, estarão em completo, permanente e crescente descompasso, que as distanciará, cada vez mais, e mais aceleradamente, das modernas conquistas da técnica.

Não é necessário enfatizar as conseqüências disso, se estão presentes na luta cotidiana a que a Nação assiste, e sofre, para vencer esse distanciamento insuportável, ou pelo menos impedir – o que já não é fácil – aumente o hiato que a separa das modernas conquistas da ciência.

2. Dos percalços para assegurar essa transferência basta dizer que as comunidades que as conseguem antes das outras, exigem, para transmiti-las preços que variam desde somas vultosas, em dinheiro forte, até a própria abdicação de parcela de independência. E valem, nessa como em outras áreas do relacionamento internacional, todos os métodos e expedientes, lícitos ou ilícitos, morais ou imorais, se o fim é a conquista ampla e, se possível, permanente, de mercados, assegurando o crescente domínio, que, muitas vezes, chega à absorção da independência, para não falar em soberania, palavra que a muitos desagrada.

Entende-se, pois, o significado que alcançam essas disputas, tanto mais quanto, do lado das nações menos adiantadas – para não dizer mais atrasadas e subdesenvolvidas – essa transferência, com perspectiva e busca de conseqüente absorção de tecnologia, é vital; com o que nem sempre se ponderam, equilibradamente, os riscos a que se submetem, na ânsia de alcançá-lo.

3. Essas breves considerações – que a E. Turma nos escusará – surgem no exame da espécie: de um lado, a empresa, que procura situar-se no campo de atividades que desenvolve, e anseia pela aquisição de novas técnicas, que lhe permitam posicionar-se em condições competitivas no mercado – difícil e extraordinariamente sensível mercado que se dedica, talvez o mais dinâmico e ativo; de outro, o órgão especialmente destinado ao exame e controle das condições em que deverá dar-se essa transferência, e a desejável absorção de tecnologia, devendo ter em vista as melhores condições de alcançá-lo e subordinado, como no próprio texto legal (artigo 2º da Lei nº 5.648/70), à sua função social, econômica, jurídica técnica – que bem avaliar, em defesa do interesse nacional.

É óbvio que podem verificar-se choques de interesses e conveniências, se mesmo admitindo-se que não são colidentes os objetivos finais de empresa e INPI – ambos colimando o interesse nacional nessa transferência de tecnologia – nem sempre hão de revestir-se, na forma de guardar idêntico ritmo e obedecer a iguais meios de formulação.

(...)

5. Não nos parece tal, data venia: a questão não se cinge ao dispêndio de divisas, nem só isto diz respeito ao desenvolvimento econômico. A complexidade da questão transferência de “Know how” – expressão que identifica o conhecimento tecnológico, amplamente – abrange aspectos que se envolvem em dados inabarcáveis, e não é o consumo de divisas o único, nem o mais importante deles, como se deflui das breves considerações anteriormente feitas.

A eles supera a seleção da tecnologia a absorver, pois, o mais grave, é optar – entre processos diversos – o que mais se adapta às realidades nacionais; e não apenas em condições materiais (recursos físicos disponíveis) como imateriais – inclusive a capacidade e conveniência, dados de difícil avaliação a não ser pelo conhecimento amplo e profundo das condições econômicas e sociais.

Por isso mesmo impõe-se admitir na ponderação de motivos, certa área de discricionariedade, que não é possível eliminar, pois mais se

deva exigir do órgão responsável que atue nos limites de vinculação que a lei lhe impõe.

6. Por isso mesmo, a Lei nº 5.648, de 11/12/1970, ao criar o INPI deu-lhe, no artigo 2º, por finalidade principal.

‘... executar, no âmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica’.

E, no parágrafo único, especificou:

‘Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre Propriedade industrial’.

Da leitura atenta desse dispositivo verifica-se a amplitude da missão – e a gravidade e seriedade de que se reveste – que se conferiu ao Recorrido; e de como, dentro dos parâmetros legais, se inclui razoável parcela de discricionariedade, sem a qual não poderá desempenhá-la eficientemente.

7. Desde logo, o objetivo – o desenvolvimento econômico do País – que não se mede apenas em conceito de avaliação material estrita, mas que desborda em aspectos imateriais, se só se completa com atingimento das finalidades humanas a que visa.

E, daí em diante, as expressões que usa a lei: medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia com o que admite variado espectro de providências a serem tomadas; e, o que é mais, visando a acelerar e regular a transferência – o que impõe seleção, avaliação, opção; pois não é possível alcançá-lo senão pesando, medindo, harmonizando escolhas, matéria insuscetível de ater-se a ditames legais rígidos e explícitos.

Mas, vai mais longe: estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes; o que importa em aceitar e admitir que o INPI intervenha – ao examinar os contratos submetidos a averbação ou registro – em análise das condições que se firmaram, devendo

definir-se quanto a elas. Bem como continua o parágrafo único do artigo 2º - pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, etc. – com o que se amplia sua atuação a limites discricionários; se os critérios de conveniência são dificilmente comprováveis e explicitáveis e, menos ainda, estabelecíveis em texto normativo.

8. Isto tudo deflui da importância vital da missão que a lei lhe deferiu o desenvolvimento econômico – no amplo e exato sentido, desenvolvimento humano, integrado, repetimos, porque não se pode atingi-lo sem que seu beneficiário direto e último – o homem – se desenvolva, no todo.

Há de cercar-se, pois isso, a averbação de tais contratos, que impliquem em transferência de tecnologia – como prevista no artigo 126 do Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772 de 21/12/71), de especial exame a avaliação; o que à empresa pleiteante parece excelente e real contribuição, em 'know how', ao País – sob a ótica especial, individual, em que se coloca, e sem prejuízo da honestidade de seus propósitos – pode, na verdade, não o representar, no exame complexo de uma realidade muito mais ampla, na vida geral do problema, de que presume a lei – o INPI deve ter, como centro mesmo de todas as pretensões relativas ao mesmo objeto.

9. Incumbe-lhe verificar aspectos aos quais alheio, ou indiferente está o interesse particular como o controle das empresas nacionais, que pode ser posto em risco, sob várias formas, aparentes ou sub-reptícias; a efetividade e conveniência da transferência de tecnologia pretendida; os limites em que se dará os processos utilizados; etc.

Lembra, então, o Recorrente as fases que se podem distinguir nessa aquisição, invocando o ensinamento de Hervásio de Carvalho, então Presidente, do Conselho Nacional de Energia Nuclear, assim sintetizáveis:

- a) de utilização – o aprendizado do modus faciendi – 'how to do';
- b) de absorção – a reprodução mais fiel dos bens ou produtos – o 'know how'.

c) de adaptação – a face do ‘know why’ adequando a tecnologia ao país;

d) da criação – o encontro de soluções originais – a fase da ‘technical autonomy’

É óbvio que, por sua importância, fundamental no processo de desenvolvimento, essa tentativa há de ser rigorosamente vista, fiscalizada, superintendida, supervisionada por órgão estatal. A esse respeito, a intervenção no domínio econômico não encontra opositores, se trata de área na qual o interesse privado há subordinar-se ao superior interesse geral, que o Estado encarna e representa.

(...)” (STF, 1ª T., RE 95382/RJ, Rel. Min. Oscar Correa, DJU de 26/08/1983)

INTRODUÇÃO

Tecnologia é entendida pela doutrina jurídica como um conjunto de conhecimentos, idéias criadas pelo saber e criatividade humana aplicados para a produção e comercialização de bens ou serviços. Popularmente, é a aplicação dos conhecimentos científicos à produção em geral.

A tecnologia pode se referir a um processo de fabricação ou de produção de bens, uma cooperação técnica entre indústrias etc. A existência da tecnologia é essencial ao meio internacional e à economia e é fator de produção com elevado valor comercial. De forma bem rudimentar, dir-se-á que a transferência de tecnologia é a sua comercialização, isto é, a tecnologia passa de uma pessoa para a outra, por meio da celebração de um contrato que se denomina Contrato de Transferência de Tecnologia.

Um dos mais importantes aspectos dos contratos de transferência de tecnologia é a grande movimentação de valores que provocam. Ademais a formação de tecnologia é requisito para o destaque dos países no comércio internacional e o fortalecimento de sua economia interna. Exemplo disso é a Revolução Industrial, que transformou a Inglaterra uma potência e foi, em síntese, a criação e desenvolvimento de tecnologia industrial.

O processo de transferência de tecnologia teve um crescimento acentuado, em termos de relações internacionais, após a II Guerra Mundial. A convivência de países desenvolvidos e em desenvolvimento levou-os a importar capital e tecnologia, na tentativa de reduzir a diferença econômica e social que os separa. Contudo, a partir dos anos 60, constatou-se que o comércio de tecnologia apresentava imperfeições e práticas que, inclusive, podiam tolher o desenvolvimento econômico.

Desde então, os países em desenvolvimento têm adotado medidas de regulação e controle destinadas a tornar o mercado tecnológico mais competitivo e transparente.^x

A proteção da tecnologia pode ser feita de várias formas e por regras legais específicas. A contraprestação pela Transferência de Tecnologia dá-se pelo pagamento de *royalties*.

Quando se contrata tecnologia? Paga-se pela tecnologia, obviamente, quando não se a tem; quando, factualmente, o empresário que necessita do corpo de conhecimentos tecnológicos não o pode obter senão por aquisição onerosa. A não disponibilidade da tecnologia é uma condição usualmente descrita como “segredo”, se bem que tal expressão seja um tanto vasta e imprecisa.

Freqüentemente o que se compra não é uma técnica, um processo ou produto novo, mas os dados da experiência adquirida no uso da técnica em escala industrial. Estes dados, muito vinculados à atividade empresarial, tendem a ser secretos, na proporção que são íntimos da empresa, derivados da própria estruturação desta para o seu mercado específico. Em última análise, tais dados descrevem a própria estrutura da empresa, tal como está direcionado à produção do bem que importa ao comércio de tecnologia.

Caso extremo deste tipo de contrato, com participação relevante dos signos distintivos (marcas, *trade dress*, padronização visual, etc.) é o da franquia comercial ou *franchising*. Quem opera sob franquia, estrutura sua empresa (ou, nos casos mais simples, seu setor de vendas) segundo padrões uniformes, alheios, pelos quais passa a alcançar a clientela potencial do franqueador, explorando-a com a máxima eficácia. Na franquia, como o operador se disfarça inteiramente sob a pele do franqueador, a clientela se transforma de potencial em efetiva. Mas fica sempre

sendo do dono da *franchise*, não de quem trabalha a empresa e lhe assume os riscos.

Destarte, este trabalho tratará do contrato de transferência de tecnologia, bem como, ao final, das vantagens em se converter a transferência de tecnologia – remunerada através dos *royalties*, sobre os quais incidem diversos tributos – em investimento, na forma de integralização de capital, principalmente em se considerando que a partir da entrada em vigência do Novo Código Civil pode-se fazer a previsão de distribuição desigual de lucros para as sociedades do tipo “limitada”.

1. HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

1.1 A averbação e anotação no Código da Propriedade Industrial de 1945

O art. 147 do Código da Propriedade Industrial de 1945, Decreto-lei nº 7.903/45, estabelecia que a averbação era condição de eficácia do contrato, *in verbis*:

Art. 147. Os titulares de marcas registradas no Brasil poderão autorizar o seu uso por terceiros, devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração.

§ 1.º O contrato só produzirá efeito depois de averbado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, onde ficarão arquivados os documentos.

§ 2.º O concessionário da licença, sem alterar as características da marca, deverá incluir no respectivo clichê, para fins de publicação, o seu nome, como fabricante autorizado do produto.

Até o pronunciamento da autoridade administrativa, averbando o contrato, este era válido, mas não eficaz. Para a averbação, nada se exigia no texto legal; a prática era examinar o aspecto formal do contrato inclusive da prévia existência de outras licenças conflitantes, e então proceder à averbação. Daí em diante, o contrato adquiria eficácia, sendo esta absoluta – entre as partes e perante terceiros.

Os pressupostos e o efeito prático da averbação eram de tão pouca monta que pode-se dizer que não via qualquer utilidade na providência, fora evitar o conflito entre várias licenças de objeto igual. No entanto o efeito jurídico era o de constituir a eficácia; uma vez concluída a averbação, o ato jurídico do Estado tornava-se

perfeito, e o direito de haver a eficácia entrava plenamente na esfera jurídica das partes.

1.2. A averbação no Código da Propriedade Industrial de 1971

A averbação prevista no Código da Propriedade Industrial de 1971 não se destinava mais a dar eficácia absoluta ao contrato. Pela lei de 1971, tal eficácia já existia antes da averbação; o que carecia à licença era a eficácia relativa a terceiros, ou oponibilidade. Entre as partes, vale a licença, não para com terceiros. Veja-se:

Art. 30. A aquisição de privilégio ou a concessão de licença para a sua exploração estão sujeitas à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Parágrafo único. A averbação não produzira qualquer efeito, no tocante a *royalties*, quando se referir a:

- a) privilégio não concedido no Brasil;
- b) privilégio concedido a titular residente, domiciliado ou sediado no exterior, sem a prioridade prevista no artigo 17 deste Código;
- c) privilégio extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento;
- d) privilégio cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração.

Art. 90. O titular de marca ou expressão ou sinal de propaganda poderá autorizar o seu uso por terceiros devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração que conterà o número do pedido ou do registro e as condições de remuneração, bem como a obrigação de o titular exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos artigos ou serviços.

§ 1.º A remuneração será fixada com observância da legislação vigente e das normas baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais.

§ 2.º A concessão não poderá impor restrições à industrialização ou à comercialização, inclusive à exportação.

§ 3.º O contrato de exploração, bem como suas renovações ou prorrogações só produzirão efeito em relação a terceiros depois de julgados conforme e averbados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

§ 4.º A averbação não produzirá qualquer efeito, no tocante a pagamento de '*royalties*', quando se referir a:

- a) registro não concedido no Brasil;
- b) registro concedido a titular domiciliado ou sediado no exterior, sem a prioridade prevista no artigo 68 deste Código;
- c) registro extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento;
- d) registro em vigência por prorrogação;
- e) registro cujo titular anterior não tivesse direito a tal remuneração.

Nesse tempo, a doutrina, a prática administrativa regulamentada e alguma jurisprudência passaram a exigir que a licença estivesse averbada para ensejar prova de uso. O item 3 do Ato Normativo 67, de 22 de dezembro de 1983, configurava tal entendimento.

Não se averbavam licenças se esta não satisfizesse certos requisitos, que não eram de simples legalidade estrita, à maneira do Código de 45, mas de direito econômico.

1.3. A Constituição Federal de 1988

O texto constitucional do art. 5º, XXIX da Constituição Federal de 1988 tem redação similar à que tinha o parágrafo único do art. 2º. da Lei 5.648/70, que instituiu o INPI, ao vincular a proteção dos direitos de propriedade industrial ao atendimento

dos mesmos compromissos perante o desenvolvimento econômico (e também tecnológico e social) do País.

No que toca aos contratos de tecnologia com o exterior – forma específica do investimento tecnológico estrangeiro – a Constituição Federal de 1988 prevê poderes específicos de intervenção estatal.

Aliás, no processo de intervenção no domínio do capital estrangeiro, os mecanismos anteriormente vigentes de controle, inclusive a Lei do Capital Estrangeiro – Lei nº 4.131/62, foram plenamente recepcionados pela nova Constituição.

Assim é que, até a vigência da Lei 9.279/79, a atuação do INPI, sob os pressupostos do art. 172 da Carta e em atendimento da lei federal em vigor, fazia-se pela análise econômica e jurídica dos atos e contratos a ele submetidos, cabendo-lhe não somente a verificação de regularidade dos documentos quanto às conseqüências tributárias e cambiais como também o juízo de conveniência e oportunidade da contratação tendo em vista os interesses gerais do desenvolvimento econômico e social do país.

Assim é que, após uma análise dos pressupostos legais e regulamentares da contratação, à luz dos vários atos normativos que regem o órgão, o INPI sempre solicitou, para os contratos de maior monta, o parecer de um grupo de trabalho de que participam outras entidades governamentais, institutos tecnológicos e associações empresariais; cabe a tais grupos opinar sobre a disponibilidade de outras fontes de tecnologia, sobre a necessidade da importação, sobre o custo dos serviços face aos preços do mercado internacional, etc. Igualmente, coube sempre ao INPI a avaliação dos resultados do possível abuso de poder econômico dos fornecedores de tecnologia.

1.4. Averbação e anotação na Lei de Patentes – Lei nº 9.279/96

A lei assim se expressa quanto a contratos de licença de marcas e de patentes:

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Quanto às cessões (transferências) de marcas e patentes, assim diz a Lei:

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

I – da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

I – da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Assim, como já ocorria na lei de 1971, averbação das licenças e cessões não se destina a dar eficácia absoluta ao contrato. Pela nova lei, tal eficácia já existe antes da averbação; o que carece ao contrato é a eficácia relativa a terceiros, ou oponibilidade. Entre as partes, vale o contrato, não para com terceiros.

A competência do INPI quanto à análise e aprovação de contratos é estipulada, no quadro legal, pela Lei 9.279/96, assim como pela legislação tributária e de capital estrangeiro em vigor.

A norma de competência pertinente aparentemente no que se refere às tecnologias não patenteadas é a seguinte:

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parece razoável concluir que a lei vigente retirou do INPI o poder de intervenção nos contratos, quanto à sua conveniência e oportunidade- não, porém quanto à análise de necessidade para a manutenção da fonte produtiva e de usualidade da despesa, como agente delegado da autoridade fiscal, ou como (sempre em função delegada) para avaliar a necessidade de remessa de valores ao exterior em face da atribuição de tal monopólio, quanto a contratos em geral, à União - como parte do poder antes atribuído à autarquia de regular a transferência de tecnologia para o país:

Esta orientação veio culminar com a nova Lei de Propriedade Industrial, de 1996, vigente a partir de 15 de maio de 1997, e que suprimindo o parágrafo único, do art. 2º, da Lei 5.648/70, eliminou das atribuições do INPI, a de regular a transferência de tecnologia.

No entanto, persistem, na forma da legislação tributária e cambial, as competências delegadas ao INPI de atuar como assessor, ex ante, da Receita

Federal e do Banco Central na análise das questões atinentes àquelas autoridades, relativas aos contratos que importem em transferência de tecnologia.

Também persistem as competências do INPI no tocante à análise de legalidade intrínseca e o dever de suscitar a necessidade de pronunciamento do órgão de tutela de concorrência em casos em que o contrato, na forma apresentada ao INPI, seria suscetível de violação das normas concorrenciais em vigor.

1.5. Os atos normativos do INPI

O controle dos contratos de tecnologia, com análise caso a caso do preço e da substância das contratações foi instituído, com base já na Lei 4131/62, já desde 1964 pela SUMOC e Banco Central.

Subseqüentemente, com as Leis 5648/70 e 5772/71 e com a criação da área de contratos do INPI em 1972, a mesma atuação se deu de maneira progressivamente mais intensa. Apurando a necessidade de cada pagamento, o INPI passou a dar maior eficácia à fiscalização do imposto de renda ao mesmo tempo que determinava a existência em cada caso dos pressupostos econômicos e jurídicos para a efetiva transferência da tecnologia e utilização dos direitos, como o exige a lei do capital estrangeiro.

O Ato Normativo INPI nº 15, de 3 de setembro de 1975, foi por mais de uma década o principal instrumento legislativo da intervenção do Estado brasileiro no fluxo internacional de tecnologia. Regulamentando o procedimento interno do INPI, na verdade indicava o conjunto de normas legais que regiam o comércio de

tecnologia, ao mesmo tempo explicitando certos procedimentos que, ao abrigo do poder discricionário do Estado fixado no art. 2º, parágrafo único, da Lei 5.648/70, vinham já sendo aplicados pelo Instituto desde sua fundação.

Assim, pôde o STF dar pela legalidade e constitucionalidade das normas do AN 15 – por estar ele dando regra de execução administrativa a norma legal e constitucional superior.

Dessa forma, o INPI era considerado um guardião do desenvolvimento tecnológico e possuía o poder discricionário de livre apreciação dos contratos de transferência de tecnologia, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ato Normativo nº 15/75 e, muitas vezes, o seu próprio entendimento sobre a matéria e impacto econômico, em prol do interesse público.

A Ato Normativo 22 de 1990, que revogou o AN 15, manteve no entanto o cerne da atuação do INPI, cumprindo assim a legislação federal. Evidentemente, a legislação de base do antigo AN 15, leis, normas constitucionais, normas tributárias e cambiais, normas de propriedade industrial, não foram revogadas ou alteradas de nenhuma forma pela superveniência do Ato Normativo 22 nem, por muito mais razão, do novo Ato Normativo.

Coisa diversa ocorreu pela edição do Ato Normativo 120/93. Veja-se:

Art. 4º. No processo de averbação de que trata este Ato Normativo, o INPI limitará sua análise à verificação da situação das marcas e patentes licenciadas para cumprimento dos dispositivos dos arts. 30 e 90 (e seus parágrafos) do Código de Propriedade Industrial, bem como à informação quanto aos limites aplicáveis de acordo com a legislação fiscal e cambial vigente de dedutibilidade fiscal para fins de apuração de imposto de renda, e de remissibilidade em moeda estrangeira, dos pagamentos contratuais.

§ 1º Não serão objeto de análise ou de exigência por parte do INPI os dispositivos contidos nos atos ou contratos que trata este Ato Normativo não especificamente relacionados aos aspectos elencados no caput deste artigo, inclusive aquele que se refiram a preço, condições de pagamento, tipo e condições de transferência de tecnologia, prazos contratuais, limitações de uso, acumulação de objetos contratuais, legislação aplicável, jurisdição competente e demais cláusulas.

§ 2º Não poderá, destarte, o INPI, recusar averbação com base em alegada violação de legislação repressora de concorrência desleal, legislação 'antitrust' ou relativa abuso de poder econômico, de proteção ao consumidor e outras, facultada ao INPI a opção de alertar as partes quanto aos aspectos legais pertinentes.

Segundo a Gazeta Mercantil de 28 de dezembro de 1993:

"O Estado reduziu substancialmente, desde o último dia 22, 'seu poder de intervenção nesse tipo de contratos', informou o presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), José Roberto D'Afonseca Gusmão.

Essa liberalização foi possibilitada pelo Ato Normativo nº 120/93, publicado na Revista de Propriedade Industrial de terça-feira da semana passada, dia 22. Com ele, explica Gusmão, o INPI efetivamente 'retira seu time de campo' na definição dos contratos, porque vai limitar-se a um exame formal em prazo máximo de trinta dias e a averbação do documento.

O Instituto não terá mais qualquer interferência sobre preço, prazo do contrato, avaliação da qualidade de tecnologia que esta sendo comprada, etc... As partes decidirão livremente sobre tudo isso." disse o presidente do INPI."

1.6. A inefetividade do AN 120 do INPI

A ninguém escapará, certamente, que as competências que a lei federal comete a um órgão público não são uma faculdade, mas um poder-dever. Não pode escolher o INPI o que deve fazer. Não lhe é possível deixar de conceder patentes, ou dispensar o critério de novidade absoluta. Não lhe é possível passar a conceder marcas olfativas, na antecipação de uma lei futura e incerta. Nem é optar por não mais examinar os contratos de tecnologia. Aí está a ilegalidade, que feriu mortalmente o ato administrativo inquinado.

Por exemplo, pelo Ato Normativo 120, a autoridade pretendeu eliminar, radicalmente, o exame dos pressupostos de dedutibilidade fiscal perante o IRPJ. Não tem a Receita Federal qualquer corpo técnico capaz de avaliar os pressupostos de dedutibilidade de despesas em matéria de tal tecnicidade. Não o tinha, ao repassar, em 1974, tal atribuição ao INPI. Te-lo-ia menos em 1993.

Assim é que, no estrito cumprimento da lei, a autarquia continuou a aplicar, após breve vacilação, as normas de regência, de sede legal e não meramente regulamentar.

2. CONTRATO

Segundo o INPI¹, a transferência de tecnologia é uma “negociação econômica e comercial que desta maneira deve atender a determinados preceitos legais e promover o progresso da empresa receptora e o desenvolvimento econômico do país”. Pode-se, ainda, afirmar que o Contrato de Transferência de Tecnologia é aquele pelo qual, através de um contrato comercial, alguém cede a outrem um conjunto de conhecimentos necessários para a fabricação de produtos, utilização de procedimentos industriais ou prestação de serviços.

2.1. Tipos de contratos – contratos averbáveis e contratos não averbáveis

Segundo o INPI, os tipos de contratos averbáveis são:

a) Exploração de Patentes – Contratos que objetivam o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado junto ao INPI. Esses contratos deverão indicar o número e o título da patente e/ou pedido de patente, devendo respeitar o disposto nos Artigos 61, 62, 63 e 121 da Lei nº 9279/96 - Lei da Propriedade Industrial.

b) Uso de Marcas – Contratos que objetivam o licenciamento de uso de marca registrada ou pedidos de registros depositados junto ao INPI. Esses contratos

¹ <http://www.inpi.gov.br>

deverão indicar o número e a marca registrada ou depositada, devendo respeitar o disposto nos Artigos 139 e 140 da Lei nº 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial.

c) Fornecimento de Tecnologia – Contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial (ou aquisição de conhecimentos não patenteados), destinados à produção de bens industriais e serviços.

d) Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica – Contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados. Nestes contratos será exigida a explicitação do custo de homem/hora detalhado por tipo de técnico, o prazo previsto para a realização do serviço ou a evidenciação de que o mesmo já fora realizado e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.

e) Franquia – Contratos que se destinam à concessão temporária de direitos que envolvam, uso de marcas, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo.

De ressaltar que há uma relação de atividades/serviços dispensados de averbação pelo INPI por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do art.211, da Lei nº 9279/96. São eles:

1. Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.);
2. Beneficiamento de produtos;
3. Homologação e certificação de qualidade de produtos brasileiros, visando a exportação;

4. Consultoria na área financeira;
5. Consultoria na área comercial;
6. Consultoria na área jurídica;
7. Consultoria visando participação em licitação;
8. Estudos de viabilidade econômica;
9. Serviços de "marketing";
10. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira e, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios;
11. Serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de "help-desk";
12. Licença de uso de software sem o fornecimento de documentação completa em especial o código-fonte comentado, conforme Art. 11, da Lei nº 9609/98;
13. Aquisição de cópia única de software;
14. Distribuição de software.

2.2. Classificação dos contratos na legislação

A nomenclatura dos contratos varia imensa e contraditoriamente nas legislações, tanto do INPI, como do Banco Central, como a tributária; nesta, de tributo a tributo, e por vezes no tempo.

A prática do INPI tem reconhecido, mais recentemente, os tipos diversos de contratos²:

- Exploração de patentes
- Uso de Marca
- Fornecimento de Tecnologia
- Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica
- Franquia

Para estes, reservam-se os procedimentos de averbação ou anotação, eis que feitos à margem do ato concessivo do direito; para os demais, existirá o registro, na forma do art. 211 do CPI/96³.

A legislação do Banco Central⁴ lista categorias muito próximas:

- Fornecimento de tecnologia;
- Serviços de assistência técnica;
- Licença de uso/Cessão de marca;
- Licença de exploração/Cessão de patente;
- Franquia;
- Demais modalidades, além das elencadas de I a V acima, que vierem a

ser averbadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;

2 Ato Normativo nº 15, de 11 de setembro de 1975 - Os contratos de transferências de tecnologia e correlatos são classificados basicamente, quantos ao seu objetivo e para fins de averbação, em cinco categorias: a) de licença para exploração de patente; b) de licença para uso de marca; c) de fornecimento de tecnologia industrial; d) de cooperação técnico-industrial e e) de serviços técnicos especializados; (...).

Ato normativo nº 135 de 1997: 2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.

3 A classificação deriva da prática do Instituto, com as definições encontradas em seus documentos internos, e no disposto no item 2 do AN INPI nº 135. A par destes, obviamente subsistem os negócios jurídicos relativos à disposição ou oneração dos direitos de propriedade industrial - cessão de marcas, desenhos ou patentes.

4 CARTA-CIRCULAR Nº 2.816/98 De 15 de abril de 1998.

A legislação do IRPJ (§ 3º do art. 355 do Dec. 3000/99 - RIR/99), como tradicional em sua área temática, usa nomenclatura e talvez categorização diversa:

- exploração ou cessão de patentes
- uso ou cessão de marcas,
- transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes)
- transferência de tecnologia (projetos ou serviços técnicos especializados)

Notável é a noção de assistência técnica, que se ajusta bastante à figura do contrato de *know how*, ou, no dizer do INPI, Contrato de Fornecimento de Tecnologia.

A incerteza normativa e doutrinária se agrava particularmente no que toca às várias modalidades de contratos de serviços. No tocante ao direito tributário⁵; vale citar, quanto ao ponto, o entendimento de Bulhões Pedreira⁶ no tocante ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ):

“Para essa confusão contribui a ambigüidade da palavra ‘serviço’ que é usada com quatro significados distintos: a) em sentido mais genérico, é qualquer input, ou benefício, que um sistema aberto recebe do seu ambiente; b) na expressão ‘serviços produtivos’, é aquilo com que os fatores contribuem para a produção; c) ‘serviço pessoal’ é o serviço do trabalho fornecido pela pessoa física; e d) na expressão ‘bens e serviços’ é bem econômico imaterial.

Dessa confusão conceitual é o caso da tribulação de serviços de engenharia produzidos e fornecidos no exterior, que são bens econômicos imateriais e que a autoridade tributária confunde com os

5 Por exemplo, do trabalho publicado pelo IPEA A Transferência de Tecnologia no Brasil, de autoria de Francisco Biato et alii (IPEA, Brasília, 1973). No entanto, doctores certant acerca da denominação que cada uma figura mereceria; e o maior dissídio se verifica no que toca à expressão “assistência técnica”.

6 Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas, ADCOAS/JUSTEC, Rio, 1979.

pagamentos de 'assistência técnica', no sentido de remuneração pelo uso dos serviços produtivos de capital tecnológico não patentado".

Note-se, apenas como informação que não merece maior discussão neste trabalho, que nem todos serviços técnicos importam em transferência de tecnologia.

2.3. Prazo

Os contratos de transferência de tecnologia em geral são averbados por um prazo máximo de 5 (cinco) anos conforme Lei nº 4.131/62, excetuando-se os que tenham por objeto, direitos de propriedade industrial. As licenças de patentes ou marcas são averbáveis pelo prazo de validade desses privilégios.

2.4. Valor

As formas e os prazos de pagamento são fixados durante a negociação, ou fase pré-contratual, devendo ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares, excetuando-se os contratos de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica, cujo valor é usualmente calculado a partir dos salários dos técnicos contratados. No caso de empresa com vínculo majoritário de capital, além dos níveis de mercado devem ser

respeitados os limites estabelecidos na Lei nº 4131/62 e na Portaria MF nº 436/58, conforme art. 50 da Lei nº 8.383/91.

2.5. Principais cláusulas

Segundo Maurício Curvelo de Almeida Prado⁷, as cláusulas centrais nesse contrato seriam: o objeto contratual; definição da tecnologia a ser transferida; os melhoramentos tecnológicos e garantias do resultado. Tais cláusulas estariam relacionados com a transferência de tecnologia.

As cláusulas relacionadas com a exploração da tecnologia seriam, segundo o mesmo professor: território, sublicenciamento, assistência técnica e exploração mínima.

As cláusulas ditas complementares e usuais que não estão relacionadas diretamente com a transferência de tecnologia são: exclusividade, licença mais favorita ao licenciado, remuneração, confidencialidade.

Com base na legislação, não são averbáveis os contratos que contenham cláusulas de práticas comerciais restritivas ou abusivas.

Não são aceitas restrições contratuais à exportação, à cessão de produção após o término do contrato, à utilização de práticas e direitos de objetos de propriedade industrial quando a contratação não compreende tais objetos, entre outros exemplos.

⁷ vide Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1997.

2.5.1. A Validade de Certas Cláusulas nos Contratos de Transferência de Tecnologia

a) Pode o cedente da tecnologia pactuar que a sua transferência seja feita ao cessionário sem exclusividade? O INPI admitiria cláusula em virtude da qual o cedente da tecnologia ajustasse com o cessionário a transferência das informações em caráter de não-exclusividade, de forma a que pudesse transferir a outrem a mesma tecnologia?

Sob o ponto de vista negocial o INPI não poderia fazer restrições a uma cláusula que tivesse por objeto estipular a não-exclusividade do contrato de transferência de tecnologia, sob o risco de violar o princípio da autonomia da vontade.

Entretanto, a despeito da admissão da cláusula da não-exclusividade, a experiência mostra que é extremamente difícil o licenciador ou fornecedor da tecnologia obter averbação de um outro contrato com o mesmo objeto celebrado com uma outra empresa sediada no País. Sob o ponto de vista do interesse nacional, o INPI poderia fazer objeções a que se transmitisse, a título oneroso, a mesma tecnologia a mais de uma empresa nacional em virtude da celebração de mais de um contrato.

b) Pode o fornecedor da tecnologia ajustar que a entrega das informações técnicas coincida com a cronologia do pagamento do preço?

Nenhum ato normativo vigente do INPI impede ao fornecedor ajustar com o beneficiário da tecnologia que os dados a ela referentes sejam transferidos gradualmente na medida em que o preço ajustado seja pago. Desde que a

transferência da tecnologia seja efetiva e completa e desde que o cedente a faça dentro do prazo contratual, nada obsta a que se estipule que a entrega das informações seja parcelada e conforme o recebimento do preço.

c) Pode o licenciador ou fornecedor da tecnologia estipular, contratualmente, que a sua remuneração seja paga em relação às vendas de quaisquer produtos, desde que sejam resultados da aplicação da tecnologia?

Exceto em contratos de serviços de assistência técnica e científica, as partes contratantes podem prever que a remuneração seja estabelecida com base em *royalties* livremente estipulados entre elas, pagável por unidade de produção ou em percentagem sobre preços líquidos ou receita líquida de vendas ou em valor fixo por unidade de: (1) produtos que as partes especifiquem em anexo ao instrumento contratual, ou (2) de quaisquer produtos para cuja fabricação a tecnologia contribuiu.

d) Indaga-se se a alternativa especificada no item (2) é válida.

A alternativa referida no item (2) é mais desvantajosa para o adquirente da tecnologia, visto que ela é mais abrangente do que a primeira. Observe-se que, à vista da fórmula prevista no item (2), o cedente faria jus à remuneração, não somente nas vendas dos produtos para cuja fabricação a tecnologia foi originariamente adquirida, mas também nas vendas dos produtos que possam, com algumas modificações técnicas, ser fabricados, desde que a fabricação destes ainda comporte a utilização da referida tecnologia. Apesar da referida desvantagem, a cláusula é válida, visto que nem a lei nem qualquer ato normativo do INPI atualmente vigente proíbem a sua estipulação.

e) Pode o cedente da tecnologia ajustar que a remuneração seja paga, não somente no caso de vendas dos produtos, mas também no caso de outras formas econômicas de sua utilização, tal como alugéis?

A lei é silente sobre o tema. Há empresas cuja finalidade precípua não é a venda de produtos, mas o seu aluguel. É o caso, por exemplo, de algumas empresas que produzem computadores eletrônicos ou máquinas de reprodução xerográfica. No caso de contratos de transferência de tecnologia com essas empresas, convém que se ajuste que a remuneração se faça com referência não somente às vendas, mas também ao aluguel das máquinas ou equipamentos que produzem. Em princípio é válida tal estipulação, porquanto nem a lei nem atos normativos do INPI a coíbem.

f) Podem as partes contratantes precisar o conceito de “preço líquido de vendas”?

Sim, com a revogação do Ato Normativo do INPI nº 15, que definia o que vinha a ser “preço líquido de vendas”, compete, agora, exclusivamente às partes contratantes, definir em seus respectivos contratos, a base de cálculo sobre a qual incidirão os percentuais relativos aos *royalties*. As partes estão livres para definir como base de cálculo a receita bruta de vendas, muito embora, negocialmente, dificilmente o licenciado esteja em condições de o aceitar por ser abusivo e contrário à lógica negocial.

g) Pode o fornecedor da tecnologia ajustar o recebimento de um valor fixo cumulativamente à remuneração, com base na venda dos produtos fabricados com a utilização da tecnologia?

O Ato Normativo nº 15 não permitia duplicidade de formas de pagamento. A remuneração fixa excluía quaisquer outras formas de pagamento baseadas em percentagens de receita ou quantidade de produção. Entretanto, com a revogação explícita desse Ato Normativo, atualmente, não há qualquer problema em o contrato prever a duplicidade de formas de pagamento, fixa cumulada à variável.

h) É possível o vencimento antecipado da dívida em contratos de transferência de tecnologia? O BACEN admite o vencimento antecipado da dívida, na hipótese de inadimplemento contratual?

As partes podem estipular num contrato de transferência de tecnologia que, ocorrendo o não-pagamento de qualquer uma das parcelas do preço ajustado, o cedente tenha o direito de rescindir o contrato e exigir o pagamento total antecipado da dívida. A cláusula prevendo esta estipulação pode ser inserida no contrato e merece tanto averbação no INPI quanto ulterior registro no BACEN.

i) É possível a cobrança de juros moratórios em contratos de transferência de tecnologia? O BACEN admite a cobrança de juros moratórios em contratos de transferência de tecnologia?

A lei atual não prevê a hipótese, e a posição do BACEN relativamente à questão somente se define à vista dos casos concretos submetidos à sua apreciação. Todavia, considerando a “liberdade contratual”, o referido órgão público deve respeitar a estipulação da cláusula de juros moratórios considerando que, o cessionário da tecnologia se obriga a efetuar remessas periódicas de recursos ao cedente no exterior. Claro está que pode ocorrer atraso no pagamento do preço. Seria injusto que não se punisse o cessionário pelo pagamento impontual do preço, em detrimento dos interesses do cedente. Destarte, o BACEN não pode, em princípio, juridicamente, obstar que as partes estipulem, em seus contratos, o pagamento de juros moratórios. É certo que as partes deverão fazê-lo dentro dos parâmetros legais (Dec. nº 22.626, de 07.04.1933, art. 5º, as partes poderão estabelecer juros moratórios máximos de 1% ao mês).

3. AVERBAÇÃO

Como se viu, os contratos de propriedade industrial e de transferência de tecnologia são regulados, no presente momento, por um conjunto disperso de normas, não espelhadas, como ocorria até 1991, num único normativo⁸. Tais normas relevantes incluem:

- A legislação de Propriedade Intelectual relevante, e as normas de direito comum, especialmente o Código Civil, que a complementa.
- O corpo da legislação tributária, especialmente a do Imposto sobre a Renda;
- A legislação relativa ao Direito do Concorrência, especialmente a que dá competência ao CADE para analisar contratos que possam afetar a concorrência;
- A lei 4.131/62, que regula aspectos da remessa das importâncias relativas aos contratos de tecnologia;
- Os arts. 62, 140 e 211 do “Código da Propriedade Industrial” (Lei 9.279/96), que submetem à averbação ou registro no INPI tais contratos⁹, assim como o Ato Normativo nº 135, de 15/4/97, que dispõe sobre o respectivo procedimento¹⁰.

8 De 1975 até 1991, vigia o Ato Normativo nº 15, do INPI, que se fixou como padrão para análise dos contratos submetidos à autarquia. A Resolução nº 22 de 27/2/91, a Instrução Normativa nº 1 de 2/7/91 e, posteriormente, o Ato Normativo nº 120, de 17/12/93, revogaram o conteúdo e os parâmetros do Ato Normativo 15, sem oferecer o roteiro detalhado deste. O Ato Normativo nº 135, de 15/4/97, que se encontra atualmente em vigor, deixa de prescrever quaisquer regras quanto à condução do exame pelo INPI.

9 Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. (...)

10 O Ato, em seu item 1, elenca qual a legislação aplicável pelo INPI, incluindo as Leis 4.131/62, 4506/65, o RIR/94 e legislação tributária, a Lei do Software, as leis 8.383/91, 8.884/91, 8.955/94 e a TRIPs.

- Os eventuais efeitos internos do tratado OMC/TRIPs¹¹.
- Outros dispositivos relevantes de legislação esparsa, por exemplo, o Código do Consumidor.

Não obstante tal multiplicidade normativa, são três os aspectos principais devem ser levados em conta na aquisição de tecnologia do exterior. Em primeiro lugar, a legislação tributária, em especial do imposto de renda e da recente Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (CIDE); em segundo lugar a legislação cambial, especialmente no que toca às remessas contratuais ao exterior; e, finalmente, as normas e práticas dos órgãos governamentais de controle e intervenção no domínio econômico, no caso presente, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) e o CADE.

No Brasil para que uma contratação tecnológica surta determinados efeitos econômicos, o contrato deve ser avaliado e averbado pelo INPI.

Por disposição legal devem ser averbados/registrados pelo INPI todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia, sejam entre empresas nacionais, ou entre empresas nacionais e sediadas ou domiciliadas no exterior.

Averbação do Contrato no INPI é condição para:

- legitimar as remessas de divisas ao exterior, como pagamento dos *royalties* em qualquer dos contratos supracitados;
- permitir em favor da empresa receptora da tecnologia/empresa que faz os pagamentos dos *royalties* a sua dedutibilidade fiscal dos valores contratualmente ajustados/efetuados; e

11 O art. 40.2 do TRIPs faculta às legislações nacionais a adoção de medidas para controlar ou impedir certas práticas abusivas nos contratos.

- produzir efeitos desses contratos, erga omnes, vale dizer, contra todos os terceiros.

É fundamental para:

- gerar bancos de dados;
- estabelecer níveis de pesquisa aplicadas;
- gerenciar desenvolvimento tecnológico;
- possibilitar formulação de política de transferência de tecnologia.

3.1. O INPI

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI é uma Autarquia Federal, criada em 1970, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Tem por finalidade principal, segundo a Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica. É também sua atribuição pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

Criado em substituição ao antigo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, o Instituto agregou às tarefas tradicionais de concessão de marcas e patentes, a responsabilidade pela averbação dos contratos de transferência de

tecnologia e, posteriormente, pelo registro de programas de computador, contratos de franquia empresarial, registro de desenho industrial e de indicações geográficas.

O INPI, desde sua criação, tem atuado incisivamente na contratação de tecnologia e no licenciamento de direitos de propriedade industrial. Esta atuação historicamente incluiu:

- Autoridade registral especializada quando a títulos de propriedade industrial e dos respectivos contratos;
- Por delegação, autoridade como ente especializado, para análise substantiva dos contratos para efeitos de cumprimento da legislação cambial e de capital estrangeiro;
- Igualmente por delegação, e depois por competência legal, autoridade para verificar ex ante as condições de dedutibilidade fiscal e de atribuição de benefícios fiscais às partes dos contratos de tecnologia e de propriedade industrial;
- Autoridade de intervenção no domínio econômico para regular os fluxos de tecnologia para o País.

3.2. Conseqüências da averbação ou do registro

Como já disse ao se tratar do histórico da legislação aplicável, a averbação ou registro não se destina a dar eficácia absoluta ao contrato. Pela nova lei (CPI/96), tal

eficácia já existe antes da averbação; o que carece ao contrato é a eficácia relativa a terceiros, ou oponibilidade. Entre as partes, vale o contrato, não para com terceiros.

A averbação ou registro constitui, no entanto, determinados efeitos para o interessado, entre eles, o da possibilidade de remeter as importâncias em moeda estrangeira previstas no contrato, o de (em princípio) deduzir-se das despesas correspondentes ao pagamento. Estes direitos são renunciáveis, como o são os de receber o pagamento em moeda estrangeira, ou de poder converter os recebimentos em investimento estrangeiro. Não há, no sistema vigente, obrigação incondicional de submeter contratos à averbação do INPI, a não ser como pré-requisito para obtenção dos direitos resultantes da averbação.

É certo que a existência de cláusula contra direito vigente nos contratos inquina de nulidade os mesmos, assim como a existência de pactos antijurídicos é desprezada como nula. A averbação no INPI cria pelo menos a presunção *juris tantum* de validade (presunção removível por prova contrária), pela obrigação legal do órgão de zelar pela sanidade dos contratos objeto de averbação.

Três aspectos principais devem ser levados em conta na aquisição de tecnologia no exterior por uma empresa brasileira. Em primeiro lugar, a legislação tributária, em especial do imposto de renda federal e do imposto sobre operações de câmbio; em segundo lugar a legislação cambial, especialmente no que toca às remessas contratuais ao exterior; e, finalmente, as normas e práticas dos órgãos governamentais de controle e intervenção no domínio econômico.

3.3. Processo de averbação

O processo de averbação desses contratos acha-se atualmente regulamentado pelo Ato Normativo nº 135/97, em vigor desde 15 de maio de 1997, que normatizou a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia. Com base neste Ato Normativo, o INPI, por meio da DIRTEC, averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia. Os contratos deverão indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os *royalties*, os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação.

3.3.1 Documentos Necessários para Requerimento de Averbação

Segundo o INPI, os contratos deverão indicar claramente seus objetivos, as remunerações ou os *royalties*, os prazos de vigência e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da contratação.

O pedido de averbação deverá ser apresentado em:

- Formulário de Averbação modelo 1 em 2 (duas) vias, por qualquer das partes contratantes, instruído com os seguintes documentos;
- Original ou cópia autenticada e cópia do contrato ou do instrumento representativo do ato, devidamente legalizado;

- Tradução quando redigido em idioma estrangeiro;
- Comprovante do recolhimento da retribuição devida;
- Procuração, observado o disposto nos artigos 216 e 217 da Lei da Propriedade Industrial;
- Carta justificando o pedido de averbação em 2 (duas) vias;
- Ficha-cadastro da empresa receptora/franqueadora;
- Outros documentos, a critério das partes, e/ou informações pertinentes à transação;
- Detalhamento sobre a vinculação acionária das partes, quando houver – devendo ser apresentada relação de acionista/cotistas.

As pessoas que assinarem os contrato e formulário, deverão estar identificados e qualificados. Se assinados no exterior é exigido a legalização consular, no consulado do Brasil no país de origem, se assinados no Brasil subscrito por duas testemunhas.

O INPI deve dar sua decisão (averbação, exigências ou arquivamento) no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do depósito regular da petição de averbação, conforme art. 211, parágrafo único, Lei nº 9.279 de 14/05/96.

Conclui-se esta etapa com a emissão de um Certificado de Averbação, ou com indeferimento, ou com o arquivamento do pedido de averbação caso a empresa não cumpra com as exigências anteriormente formuladas.

Das decisões cabem: Pedido de reconsideração à Diretoria de Transferência de Tecnologia e Recurso ao Presidente do INPI, em caso de indeferimento.

vide: cronogramas (anexos I e II)

3.3.2. Custo para averbação¹²

Contrato de Fornecimento de Tecnologia, Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica e Franquia: R\$ 1.189,00 (mil cento e oitenta e nove reais).

Contrato de Uso de Marca e de Exploração de Patente: R\$ 1.189,00 (mil cento e oitenta e nove reais) até 15 (quinze) Pedidos, Registros ou Patentes. Por Pedido, Registro ou Patente excedente: R\$ 96,00 (noventa e seis reais).

Fatura : R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Há redução de 50% (cinquenta por cento) para pessoas físicas, microempresas, Instituições de Ensino e Pesquisa, Sociedades ou Associações com intuito não econômico, bem como por Órgãos Públicos, conforme resolução INPI nº 052/97.

3.4. Efeitos tributários da averbação e do registro – antecedentes

Até a Lei 4.131/62, não havia normas específicas seja na área cambial, seja na tributária, cobrindo o pagamento de *royalties* por patentes e marcas e tecnologia.

¹² Fonte: www.inpi.gov.br

O fisco, no entanto, já estava preocupado com os excessos incontrolados de dispêndios a título de regalias e de assistência técnica.

Assim é que, em 1958, surgiu a primeira norma específica sobre dedutibilidade de pagamentos de *royalties* e assistência técnica. Com a Lei 3.740/58, a dedutibilidade passou a ser limitada num valor máximo, calculado sobre a renda bruta de produção. Pela Portaria 436 do Ministério da Fazenda, tal limite foi distribuído pelos setores produtivos de tal forma que as indústrias de maior importância econômica tivessem valores permitidos mais altos.

A lei 4131/62 dedica uma seção especial à questão. Em primeiro lugar, todos os contratos e documentos devem ser submetidos às autoridades cambiais, as quais também podem verificar a efetividade da assistência técnica prestada. A remessa, após o registro do contrato, depende de prévio recolhimento do imposto de renda devido.

A transferência de *royalties* de patentes e marcas dependeria, segundo a lei, de prova de existência e vigência do respectivo título no exterior. Quando o beneficiário de tais rendimentos é a matriz de subsidiária sita no país, fonte dos *royalties*, a remessa é vedada e a dedutibilidade impossível¹³.

A dedução das importâncias pagas por *royalties* de patentes e marcas e por assistência técnica foram mantidas nos limites quantitativos da legislação anterior¹⁴. No tocante ao tempo em que a dedução é permitida para os contratos de assistência técnica, a lei fixou um prazo de cinco anos contados da introdução da tecnologia, com prorrogações decididas apenas pelo Conselho da SUMOC – o atual Conselho

¹³ Como se verá, o art. 50 da Lei 8381/91 eliminou tanto a indedutibilidade quanto a irremissibilidade de tais valores a partir de 31/12/91

¹⁴ A Lei 3.740/58, pela qual a dedutibilidade passou a ser limitada num valor máximo, calculado sobre a renda bruta de produção, em limites ainda fixados pela Portaria MF 436/58 – o máximo de 5% para patentes e assistência técnica e de 1% para marcas.

Monetário Nacional¹⁵. O descumprimento das regras fixadas quanto à dedutibilidade destes valores faz equiparar os pagamentos pertinentes ao lucro distribuído, a ser tributado pelo imposto suplementar criado pela lei.

A partir da Lei 4.131/62 e por longo tempo, administração da importação da tecnologia e do pagamento de *royalties* por patentes e marcas ao exterior se fez através das seguintes formas. O primeiro método a ser usado no Brasil foi exatamente o dos limites gerais quantitativos dos pagamentos de *royalties* e de assistência técnica, através do limite genérico, o Estado determinou o preço máximo de compra de tecnologia, ou de licenciamento de direitos.

O segundo método, também destinado a limitar o preço da tecnologia, foi determinação do tempo máximo de pagamento por assistência técnica. A partir da Lei 4.131/62, como visto, nenhum pagamento a tal título, calculado sobre a produção, venda ou lucros, pode ser deduzido como despesa operacional após os cinco anos do início da etapa produtiva, salvo prorrogação especial concedida pela autoridades monetárias. O efeito principal desta norma seria o desincentivo à dependência tecnológica continuada do exterior e um certo estímulo à produção autônoma pelas empresas nacionais.

O controle caso a caso do preço e da substância das contratações também tinha sido instituído de uma forma mitigada desde 1964, pela SUMOC e Banco Central e subseqüentemente, com a criação da área de contratos do INPI em 1972, de maneira progressivamente mais intensa. Apurando a necessidade de cada pagamento, o INPI passou a dar maior eficácia à fiscalização do imposto de renda

¹⁵ A norma continua em vigor, mas não tem sido levada em conta pelo INPI e pelo Banco Central; a redação da Lei, computando o prazo "do funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção" pode levar efetivamente a uma incerteza quanto ao limite final, no caso de comunicação contínua de aperfeiçoamentos.

ao mesmo tempo que determinava a existência em cada caso das econômicas e jurídicas para a efetiva transferência da tecnologia e utilização dos direitos, como o exige a lei do capital estrangeiro.

Um segundo setor sobre o qual atuava o controle fiscal e monetário no período era dos pagamentos entre empresas do mesmo grupo econômico. O método encontrado para lidar com este problema foi o da equiparação fiscal dos pagamentos de *royalties* ou tecnologia entre controlada a controladora ou entre filial e matriz com a distribuição de lucros ou dividendos. Assim, tais pagamentos, além de indedutíveis, eram ainda tributáveis pelo imposto de fonte, e inclusive, se fosse o caso, pelo imposto suplementar¹⁶. No caso específico de *royalties* devidos pela sociedade sediada no Brasil às pessoas que controlam mais de cinquenta por cento de seu capital votante, a lei não permitia sequer a aquisição de divisas para remessa ao Exterior¹⁷.

Em princípio, a mudança nos atos normativos do INPI, na década de 90, não resultou em nenhuma mudança na legislação fiscal e cambial.

3.5. Efeitos tributários da averbação e do registro – direito em vigor

Como diz obra publicada pelo próprio INPI¹⁸:

“Com a criação do INPI em 1970, e com a promulgação do novo Código da Propriedade Industrial em 1971, surge uma alteração

¹⁶ O Imposto Suplementar foi extinto pela Lei 8.383/91.

¹⁷ Lei 4.131/62, art. 14 – Tal vedação foi também extinta pela Lei 8.383/91

¹⁸ Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia, D.Barbosa, Edição do INPI e da Ed. Revista dos Tribunais, 1983, p. 4/5.

importante na execução da legislação tributária e monetária já em vigor quanto ao pagamento de *royalties* e de tecnologia. Reconhecendo que o novo Instituto estaria melhor capacitado para avaliar a necessidade dos dispêndios e a efetividade dos direitos e serviços em questão, tanto a administração monetária quanto a tributária passaram a se articular ativamente com a autarquia.

(...)

Ficou assim definido o sentido da ação integrada da Administração Pública, que passou a só admitir a eficácia tributária e monetária dos pagamentos de marcas, patentes e tecnologia, depois de os respectivos contratos serem substantivamente examinados pelo órgão com competência para tal fim.

E, mais adiante:

“À averbação o INPI verificaria a possibilidade de prestação efetiva da assistência técnica, a existência ou não de direito da propriedade industrial, etc.; em nível mais geral, a autarquia verificaria, como órgão especializado e ex ante, a necessidade da despesa e se esta é usual no ramo de atividade em questão”

Note-se que a legislação vigente não só confirma, mas amplia este dever legal. O atual Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3000/99, prevê a averbação do INPI, como pressuposto substantivo de concessão de benefícios ou dedutibilidade fiscal.

O RIR/99, para iniciar, exige o exame do INPI para efeitos de concessão de dedução incentivada de *royalties* e de assistência técnica no contexto dos Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial. Veja-se que o dispositivo tem como matriz a Lei 8661/93. A averbação ainda é prevista, tendo como matriz a Lei 8383/91, art. 50, que exige o exame, pela autarquia, dos “limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor”.

Igualmente é reproduzido no RIR/99, o dispositivo do RIR/75, RIR/80 e RIR/93 que exigia a averbação no INPI para dedutibilidade fiscal em face do Imposto de Renda dos pagamentos relativos aos contratos de tecnologia.

No tocante aos contratos de tecnologia não patenteada, a legislação tributária brasileira distingue um tipo contratual específico, com seu regime legal próprio: o contrato de know how, geralmente denominado como “assistência técnica”. Note-se que, segundo a lei em vigor, os respectivos pagamentos não são denominados *royalties*, expressão esta que é reservada pela legislação ao caso de licença de marcas, patentes ou *franchising*¹⁹, ou direitos autorais.

Os pagamentos de *royalties* e assistência técnica recebem atualmente as seguintes incidências tributárias:

- a) o Imposto de Renda de Fonte, incidente sobre pagamentos a pessoas domiciliadas ou residentes no exterior²⁰.
- b) o Imposto de Renda sobre Pessoas Jurídicas.
- c) A CIDE, Contribuição para Intervenção no Domínio Econômico.
- d) o Imposto sobre Operações Financeiras incidente sobre o câmbio.
- e) o Imposto sobre Serviços cobrado pelos municípios.

O imposto de fonte incide, geralmente, sobre todos os valores pagos ou creditados a pessoas sitas no exterior.

Instituída pela Lei nº 10.168/00 (regulamentada pelo Decreto nº 4.195/02), a contribuição aponta como contribuinte a pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como pela pessoa signatária de

¹⁹ Vide, quanto ao *franchising*, a Lei 8.955 de 15/12/1994.

²⁰ Os dispositivos legais que baseavam o art. 765 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, – RIR/94, Dec. 1041 de 11/01/94 foram alterados pelo art. 28 da Lei 9.249, de 27/12/95, passando a alíquota, a partir de 1/1/96, a 15%.

contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.

Os contratos de transferência de tecnologia foram definidos pela mesma Lei como aqueles relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica. O regulamento enumerou especificamente tais contratos: (i) fornecimento de tecnologia, (ii) prestação de assistência técnica, compreendendo serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados, (iii) cessão e licença de uso de marcas e (iv) cessão e licença de exploração de patentes.

O Decreto determina que tais contratos deveriam estar averbados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil.

Sobre a mesma matéria, constam a Medida Provisória 2159-70, em vigor por prazo indefinido, conforme Emenda Constitucional nº 32/01, art. 2º.

Pela Lei nº 10.332/01, de 19 de dezembro de 2001, CIDE incide também, a partir de 1º de janeiro de 2002, nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem *royalties*, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. Assim, também os demais *royalties* – não só os de propriedade industrial – estão abrangidos pelo tributo.

Já o imposto sobre câmbio incide sobre o contravalor em moeda nacional do montante dos pagamentos convertidos em moeda estrangeira a título de serviços técnicos, engenharia, *know how*, etc. mas não sobre os eventuais lucros e dividendos remissíveis. Tal incidência se faz, presentemente, a alíquota zero.

O mais importante dos ônus que recaem sobre a operação de transferência de tecnologia, no entanto, é a indedutibilidade dos respectivos pagamentos no campo do imposto sobre pessoas jurídicas. A legislação do Imposto Federal sobre a Renda impõe certos limites à dedutibilidade dos pagamentos a título de *know how* (denominado pela legislação assistência técnica). Todo pagamento que exceder a tais limites fica sujeito a tributação integral, como se fosse valor devido por lucro ou dividendos e não custo ou despesa, aplicando-se-lhe inclusive, antes da atual legislação, o imposto suplementar sobre remessas (Lei 4.131/62, Art. 13)²¹.

Tal procedimento obviamente aumenta o custo da tecnologia para o adquirente nacional, por acréscimo de imposto, ou diminui a receita do fornecedor da tecnologia²². A indedutibilidade no tocante aos contratos de assistência técnica ocorre nos seguintes casos²³:

- a) Quando a tecnologia não é efetivamente transferida, ou os serviços efetivamente prestados (Lei 3.470/58, Art. 74; Lei 4.506/64, Art. 52; PN 86/77)²⁴ através de técnicos, desenhos ou instruções enviados ao país ou de estudos realizados no exterior.
- b) Quando o pagamento exceda, no seu total, aos limites percentuais impostos por lei (Lei 3.470/58, Art. 74; Lei 4.131/62, Art. 12 par. 1o.; Lei 4.506/65, Art. 52). Tal limitação, ainda que continue constando da

21 Como visto, tal tributo foi abolido.

22 Variando conforme o Acordo de Bitributação pertinente (por exemplo, Alemanha 15%, Japão 12,5 %; não há acordo em vigor com os Estados Unidos). O Art. 77 da Lei 8.383/91 reduziu para 15% o imposto incidente sobre a remessa de lucros e dividendos, mas não de *royalties* e assistência técnica. O efeito desta diferença de tratamento deve ser que as despesas nominais de tecnologia para os países com os quais não existe acordo deverá ser contida.

23 Até 31 de dezembro de 1991, mais uma consequência resultaria da indedutibilidade: a incidência do imposto adicional, previsto no Art. 43 e 44 da Lei 4.131/62, revogado pelo Art. 50 da Lei 8.248/91.

24 O Art. 50 da Lei 8.383/91 eliminou a indedutibilidade prevista no Art. 52, parágrafo único, "b" e no Art. 71, parágrafo único, "e", 2, da Lei 4.506/65, que alcançavam os rendimentos a título de *royalties* e assistência técnica atribuídos pelas subsidiárias no Brasil a suas controladoras no exterior. O mesmo dispositivo revogou o dispositivo cambial do Art. 14 da Lei 4.131/65, que proibia a remessa de *royalties* de patentes e marcas nas mesmas condições (mas não o de assistência técnica).

legislação tributária ²⁵, deixou de ser levada em conta em todos os casos pelo INPI, como se verá abaixo.

- c) Quando o contrato preveja pagamentos em prazo que exceda os limites legais, cinco anos (contados do início da utilização da nova tecnologia) sendo o padrão imposto aos contratos internacionais sob o Art. 12 da lei 4.131/62; o Banco Central do Brasil, se solicitado, pode, no entanto, autorizar a prorrogação do pagamento por mais um período de até cinco anos. Também esta limitação, ainda que continue constando da legislação tributária, deixou de ser levada em conta pelo INPI, como se verá abaixo.
- d) Quando o respectivo contrato de tecnologia não for averbado junto ao INPI (Dec.Lei 2.344/88, Art.6o.; Lei 5.648/70, Art. 2o. Par. único; Lei 5.772/71, Art. 126)
- e) Quando o respectivo contrato de tecnologia não for registrado no Banco Central do Brasil (Lei 4.506/65, Art. 52).

Já os contratos de engenharia ou de serviços técnicos, só estão sujeitos às restrições no que tange aos itens a, d e e acima, aos quais se acrescentam (como, aliás, a todos os casos de dedutibilidade) os requisitos de que o custo ou despesa seja necessário para a manutenção da fonte produtora do rendimento e usual no setor da economia em questão. O exame destes requisitos é feito, antecipadamente, pelo INPI.

Finalmente, no âmbito municipal, o Imposto sobre Serviços recai sobre a consultoria de engenharia, assistência técnica, *know how*, etc., desde que o prestador (não o tomador) de serviços esteja na esfera de sujeição tributária respectiva . Isto quer dizer, quase sempre, no território municipal.

²⁵ E assim, exigível a qualquer tempo, apesar da forma que o INPI vem agindo.

3.6. Efeitos tributários da averbação e do registro – exigibilidade da averbação

Nunca houve questionamento quanto aos efeitos fiscais da averbação no INPI das licenças de direitos de propriedade industrial. Pelo art. 71 da Lei 4.506/64 (parágrafo único, "f", 1 e "g", 1) não são dedutíveis os *royalties* devidos pelas licenças de uso de marca de indústria e comércio e patente de invenção, processos e fórmulas de fabricação – pagos ou creditados a beneficiários domiciliado no exterior que não estejam de acordo com o Código da Propriedade Industrial.

Coisa diversa, porém, ocorre com a necessidade de registro na autarquia dos outros tipos de contrato "de transferência de tecnologia", que a legislação fiscal denomina como "de assistência técnica, científica e administrativa", e de "serviços técnicos especializados".

No regime das Leis 3.470/58, 4.131/62 e 4.506/64 não havia previsão da averbação/registo, no INPI, dos contratos de assistência técnica ou de serviços técnicos, como o havia quanto às licenças de direitos de propriedade industrial, pois não havia ainda sido criado o INPI e seu antecessor, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, não tinha a competência extensa que a Lei 5.648/70 deu ao novel Instituto, de "regular a transferência de tecnologia", com vistas ao "desenvolvimento econômico do país".

O mandato que foi conferido ao INPI pelo Código da propriedade Industrial de 1971, em seu art. 126, instrumentalizou a competência geral do art. 2º da Lei 5.648/70, ao submeter à averbação na autarquia todos os atos ou contratos que

implicassem em transferência de tecnologia. Entendeu-se do sistema legal em vigor de 1971 a 1997 que a averbação tinha o fito de propiciar a regulação da transferência de tecnologia.

Mesmo antes da vigência da Lei 5.648/70, os contratos de assistência técnica não estavam livres de averbação pela autoridade administrativa. A Lei 3.470 falava da “efetividade de prestação” dos serviços nesses contratos, e implicitamente, dava poder à autoridade fazendária para verificá-la.

Quanto aos pagamentos internos, o raciocínio deve ser melhor elaborado. Consideramos, primeiramente, a argumentação subjacente à INSRF 5/74.

“Considerando o caráter complementar das citadas disposições” (os arts. 29 e §§, 30 e único, 90 e §§; e 126 do CPI) “em relação ao controle fiscal”.

“Considerando a conveniência de disciplinar a dedutibilidade das despesas operacionais relacionadas com o pagamento de *royalties* pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como aquelas relacionadas com o pagamento de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, e de projetos ou serviços técnicos especializados, vinculados à transferência de tecnologia (...).”

Vê-se que a Fazenda Nacional entende que a atuação do INPI, na forma do CPI (então, de 1971, agora, de 1996), é complementar ao controle fiscal; não que seja o CPI norma tributária, nem se constitua o código expressão dos princípios gerais de direitos públicos, ou privado. Mas vai além a Fazenda. Ao tornar obrigatória a averbação, como medida de controle fiscal, também disciplina a dedução das importâncias mencionadas, num sentido mais substantivo, estabelecendo que, como regra administrativa, só seriam considerados dedutíveis os montantes pago as conforme a averbação e pelo prazo prescrito. Como regra de trabalho, a Receita entendeu que, sem o pronunciamento do órgão especializado (e

especializado por força de lei), não se haveria de considerar necessário e usual a despesas. Poderia, a qualquer tempo, verificar a efetividade do serviço (art. 74, Lei 3.470/58; Lei 4.506/64, art. 52); delegou, em parte, tais poderes, ao órgão que, por lei, cumpriria auxiliá-la nesta tarefa. E fê-lo, sem criar requisito novo.

Tanto não quis a Fazenda criar requisito novo, que, conforme o Parecer CST 76/76, admitiu que as despesas fossem incorridas antes da averbação; apenas, a verificação do INPI (e o registro no BACEN) são requisitos para se verificar a necessidade e a usualidade da despesa além da possibilidade material de sua efetivação. A exigência não é constitutiva de dedutibilidade, mas meramente um ato de fiscalização para verificar se os demais requisitos estão atendidos.

Tal intuito fiscal pode encontrar sua base no art. 73 da Lei 2.354/54 c/c o art. 2º do Dec.-lei 1.718/79 . Assim, ao mencionar no art. 355, § 3º do RIR/99 a Lei 9.279/96, a Administração Pública, na verdade, apenas determinou a forma do exercício do poder de controle das declarações de renda, qual seja, a de que a análise se fizesse segundo os preceitos do Código de Propriedade Industrial, sem tomá-lo como matriz legal de um requisito de dedutibilidade.

Não procede, desta feita, o entendimento do E. Tribunal Federal de Recursos, na remessa ex officio 81.996/SP, examinando sentença da 6ª V. F. de São Paulo (MS 404/75), no qual concluiu que não era cabível a exigência da INSRF 5/74, citando o magistrado a aquo:

“Nos termos em que a questão restou colocada, a referência feita tanto pela Instrução Normativa 005/74 (item II), como pelo Parecer Normativo CST 102/75 (item 6), à necessidade de averbação dos contratos, quando for o caso, prevê, como é o caso do art. 90, § 3º, do Código da Propriedade Industrial, já referido, que determina a prévia averbação dos contratos para uso de marca, a fim de

produzirem efeitos em relação a terceiros. A não ser assim, estar-se-ia deferindo a instruções e pareceres normativos a faculdade de inovar o sistema jurídico, exorbitando de suas funções peculiares, o que, entre nós, é absolutamente inviável, conforme farta doutrina citada às pp. 15-16.

Com efeito, no Direito Tributário vige o princípio da reserva absoluta da lei, pelo qual o fato tributário deve amoldar-se, em todos os seus aspectos, ao tipo abstratamente descrito na lei. A lei, portanto, deve obrigatoriamente descrever os elementos necessários e suficientes ao nascimento da obrigação tributária necessários na medida em que a falta de qualquer deles impede o surgimento da obrigação; suficientes, pois que nenhum outro elemento pode ser incluído pela Administração.”

Jurisprudência administrativa antiga também entendeu inaplicável a averbação como requisito de dedutibilidade, como por exemplo, o ac. 62.530/70 da 1ª C. 1 c/c ac. 63.883/72 e 64.358/78 da mesma Câmara. Também entendeu desnecessária a averbação o ac. 101-70.870/78 referente aos exercícios de 1970 a 1974, da mesma Câmara.

Egberto Lacerda Teixeira²⁶, de outro lado, aflora o problema das modificações exigidas pelo INPI como condições de averbação. Como se recorda, o INSRF 5/74 condiciona a dedutibilidade às condições da averbação. Diz ele:

“Será lícito ao INPI impor às partes tout court taxas remuneratórias diversas das acordadas dentro dos limites legais e dos textos regulamentares das Portarias Ministeriais 436/58, 113/59, 303/59 e 151/70?

Temos sérias dúvidas a respeito. A legislação anterior não foi pura e simplesmente revogada e a política econômico-financeira do Ministério da Fazenda expressa nas Portaria citadas continua de pé.

26 Teixeira, Egberto Lacerda – “Regime Jurídico-Fiscal dos Capitais Estrangeiros no Brasil” (RT 463:26-40, 1974). “Tecnologia Estrangeira no Brasil, Regime Jurídico-Fiscal – A Intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial” (RDM 13 (13):55-69, 1974).

A autoridade do Ministério da Fazenda e do Banco Central não foi cassada.”

E, sobre o tema, Attila Andrade:

“Reitera a nossa opinião em virtude da qual, se o INPI não concorda com os termos dos contratos submetidos a registro, abre-se-lhe a seguinte alternativa: (1) decidir por não averbar o contrato, ou (2) previamente à emissão do certificado, notificar as partes, a fim de que estas possam, se lhes aprouver, modificar os termos e condições de seu contrato, visando acomodá-lo com as exigências do referido órgão. fora disso, o procedimento do INPI há de ser considerado arbitrário.”²⁷

De outro lado, os Ac. 101-71.960 1ª/1CC (DO de 9.3.81), 101-71.820, 1ª/1CC (DO de 23.2.83) e 103-03.305 da 3ª/1CC (Sessão de 14.2.81) deram pela vigência da prescrição, tanto para os contratos internacionais quanto para os internos. Da mesma forma, os PNCST 101/75, 76/76 e 86/77, merecendo especial atenção o primeiro:

“A Instrução Normativa do SRF 005, de 8.1.74, reportando-se aos dispositivos supracitados da Lei 5.772 e considerando o caráter complementar dos mesmos, em relação ao controle fiscal, disciplinou a dedutibilidade das despesas relacionadas com *royalties* e assistência técnica ou semelhante.

Determina a Instrução Normativa 005/74, em seus itens I e II:

“I – A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou *royalties*, bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica ...) somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, obedecidos ...

“II – Permanecem inalteradas as demais condições limitativas previstas na legislação do imposto de renda ... continuando

27 Andrade Junior, Attila de Souza Leão – O Capital Estrangeiro no Sistema Jurídico Brasileiro, Forense, Rio, 1979.

indispensáveis o registro dos atos ou contratos no Banco Central do Brasil, quando for o caso.”

Em reforço da argumentação acima desenvolvida, observe-se que o item II, da Instrução Normativa 005/74, determina a indispensabilidade do registro dos atos ou contratos no Banco Central do Brasil, quando for o caso. Considerando que este registro é obrigatório, a teor da legislação vigente (Lei 4.506/64 – art. 71, parágrafo único; “f” e “g” e 52, “a”; RIR – art. 174, parágrafo único, “e” e “f”, e 176, “a”), quando o beneficiário for domiciliado no exterior evidencia-se que as disposições da Instrução Normativa 005/74 contemplam também os domiciliados no Brasil, senão a expressão grifada seria supérflua. Portanto, para que os dispêndios com *royalties* e assistência técnica sejam considerados como despesas operacionais, os respectivos atos ou contratos devem ser averbados no INPI, independente da circunstância de os beneficiários serem ou não domiciliados no país.”

Attila Andrade Jr. diz concordar, na íntegra, com estas conclusões da Receita Federal; Alberto Xavier, de outro lado, não se manifesta em contrário à exigência, como também não o faz Calderado. De outro lado, Bulhões Pereira entende descabida a exigência, por raciocínio similar ao do julgado citado em primeiro lugar.

Vale mencionar, também, que o art. 3º do Dec. 1.730/79 dispôs que só serão dedutíveis as provisões admitidas na legislação tributária, expressão esta que, segundo o CTN, abrange os atos normativos de toda hierarquia. Esta inversão do princípio tradicional (e da Constituição vigente) poderia ser entendida como fazendo com que o INFR/74 tivesse o poder de vedar a dedutibilidade, tal como intentou fazer.

Convém mencionar, igualmente, que o Parecer CST 76/76 admite a dedutibilidade retroativa das despesas de assistência técnica e de *royalties* no exercício da averbação ou do registro, se este último for exigível. O ac. 69.586 da 1ª Câmara 1º CC assegura a atualização cambial no caso de averbação ou registro

com efeito retroativo (Boletim Cambial de 7.11.77). Note-se que o INPI, dando aplicação ao art. 211 do CPI/96, vem entendendo que já não mais se aplica o entendimento do Parecer CST 7/76.

Note-se que a Lei nº 8.661, de 02.06.93, em seu art. 4º, além de condicionar um benefício fiscal “esteja vinculado à averbação de contrato de transferência de tecnologia, nos termos do Código da Propriedade Industrial”, prossegue dizendo que quando não puder ou não quiser valer-se do tal benefício (ou seja, em todos casos em que não lhe seja aplicável o PDTI), a empresa terá direito à dedução prevista na legislação do Imposto de Renda, dos pagamentos nele referidos, até o limite de cinco por cento da receita líquida das vendas do bem produzido com a aplicação da tecnologia objeto desses pagamentos, caso em que a dedução independerá de apresentação de Programas e continuará condicionada à averbação do contrato, nos termos do Código da Propriedade Industrial.²⁸

Ao redigir tal dispositivo originalmente incluído no Dec.lei 2423/86 (e reproduzido na Lei 8.661/93), como representante do Ministério de Indústria e do Comércio, este autor procurou exatamente dar base legal ao requisito de averbação. Cinco por cento era já o limite máximo de dedutibilidade desde a lei 3.470/58, e assim, desde 1986, para assegurar que se possa deduzir as despesas de tecnologia passou a ser necessária a averbação.

28 Art. 4º (...)VI – dedução, pelas empresas industriais e/ou agropecuárias de tecnologia de ponta ou de bens de capital não seriados, como despesa operacional, da soma dos pagamentos em moeda nacional ou estrangeira, a título de "royalties", de assistência técnica ou científica, até o limite de dez por cento da receita líquida das vendas dos bens produzidos com a aplicação da tecnologia objeto desses pagamentos, desde que o PDTI ou o PDTA esteja vinculado à averbação de contrato de transferência de tecnologia, nos termos do Código da Propriedade Industrial. (...) § 4º Quando não puder ou não quiser valer-se do benefício do inciso VI, a empresa terá direito à dedução prevista na legislação do Imposto de Renda, dos pagamentos nele referidos, até o limite de cinco por cento da receita líquida das vendas do bem produzido com a aplicação da tecnologia objeto desses pagamentos, caso em que a dedução independerá de apresentação de Programas e continuará condicionada a averbação do contrato, nos termos do Código da Propriedade Industrial.

A Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991 assim preceitua:

Art. 50. As despesas referidas na alínea b do parágrafo único do artigo 52 e no item 2 da alínea e do parágrafo único do artigo 71, da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor.

Parágrafo único. A vedação contida no artigo 14 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplica às despesas dedutíveis na forma deste artigo.

O atual Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto 3000 de 1999 assim versa sobre a matéria no § 3º do art. 355:

Art. 355. As somas das quantias devidas a título de *royalties* pela exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido (artigo 280), ressalvado o disposto nos artigos 501 e 504, inciso V (Lei nº 3.470, de 1958, artigo 74, e Lei nº 4.131, de 1962, artigo 12, e Decreto-Lei nº 1.730, de 1979, artigo 6º).

.....

§ 3º A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou *royalties* pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

O dispositivo, que não enuncia sua matriz legal (que poderia ser, inclusive, a lei 8.383) , indica, porém, "as prescrições pertinentes" do CPI/96. Como visto, a averbação, anotação e registro dos contratos pertinentes são necessários para fazer vale-los perante terceiros – inclusive o ente tributante.

3.7. Efeitos cambiais da averbação e do registro – antecedentes

A Lei 4.131/62 (art. 10) se refere ao poder de verificação da efetividade dos contratos de assistência técnica, por parte da então SUMOC; na mesma lei, o art. 9º prevê a submissão antecipada de todos os documentos considerados necessários para fundamentar qualquer remessa tanto à SUMOC quanto à Divisão de Imposto sobre a Renda (e tal dispositivo, obviamente, dá um certo poder discricionário a tais órgãos, pois são eles que configurarão qual o documento necessário); na Lei 4.506/64, art. 52, exige-se o registro do contrato na SUMOC, ora o Banco Central do Brasil.

Para todos efeitos práticos, a decisão do CMN, expressa inicialmente no comunicado FIRCE 19 de 1972²⁹, de considerar documento necessário para a remessa referente a contratos de tecnologia, o certificado de averbação do INPI e, no tocante às importâncias in these remissíveis, importou em indedutibilidade dos valores amparados em contratos não averbados e, por isso, não registrados no BACEN.

²⁹ O Comunicado FIRCE nº 19, de 16.02.1972 só foi revogado a partir de 22.04.1998 pela Carta-Circular Nº 2.795, de 15.04.1998.

Assim, com base numa delegação de seus poderes de análise prévia das pretensões de remessa, o Banco Central cometeu – e continua incumbindo – o INPI a fazer tal avaliação.

3.8. Efeitos cambiais da averbação e do registro – direito em vigor

Uma vez efetuado o pagamento da tecnologia, como previsto neste caso, cumpre obter a moeda conversível, para tanto satisfazendo os requisitos da legislação cambial brasileira.

A Lei 4.131/62, que enfeixa as regras relativas ao capital estrangeiro e a remessas ao exterior a título de serviços e direitos, estabelece um regime especial para os pagamentos relativos a *know how* (ou melhor, assistência técnica). Devem tais pagamentos, para serem remetidos em moeda conversível ao exterior, serem amparados por um contrato pertinente, registrado no Banco Central do Brasil; inicialmente tal se dava segundo o Comunicado FIRCE nº 19, que estipulava como pré-requisito do registro que o contrato devesse ter sido averbado do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Está em vigor, atualmente, o regulamento anexo à Carta-Circular nº 2.795, de 15.04.1998, que mantém o disposto no Comunicado FIRCE 19:

(...)

Art. 9º – A aprovação do registro para operações de transferência de tecnologia e/ou franquia, bem como seu financiamento, dar-se-á após manifestação do INPI ou do Banco Central do Brasil, conforme

o caso, condição indispensável ao registro de esquema de pagamento.

Em todos os casos, e em particular na remessa por serviços técnicos e de engenharia³⁰, existe razoável discricionariedade do Banco Central quanto à remessa de pagamentos ao exterior. Além disto, a lei (Art.19) prevê a verificação da efetividade dos serviços ou da assistência, o que desde 1971 vinha sendo feito, inclusive antecipadamente, pelo INPI³¹.

3.9. Problemas específicos da averbação dos contratos de patentes, uso de marcas, fornecimento de tecnologia de prestação de serviços de assistência técnica e científica

a) Pode uma subsidiária remeter em favor de sua matriz no exterior, royalties decorrentes de contratos de patentes e de uso de marcas?

O art. 14 da Lei nº 4.131/62 textualmente proibia tais remessas. Todavia com o advento da Lei nº 8.383, de 30.12.1991, tais remessas passaram a ser permitidas, desde que os respectivos contratos sejam previamente averbados pelo INPI e posteriormente registrados pelo BACEN. Da mesma forma, e com maior razão, poderão igualmente as subsidiárias remeter em favor de suas matrizes ou controladoras, no exterior, *royalties* decorrentes de contratos de transferência tecnológica bem como os de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes.

30 Vide Bernardo Ribeiro de Moraes, Doutrina e Prática do Imposto sobre Serviços, p. 208 e 209.

31 Comunicado FIRCE nº 19

b) Qual o sistema de remuneração nos contratos de patentes, uso de marcas, fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica?

Ao amparo do Ato Normativo nº 15, do INPI, as partes contratantes estavam sujeitas a um sistema misto de fixação de *royalties*: um sistema de pagamentos fixos e um sistema de pagamento de *royalties* variáveis. Sob esse segundo sistema, havia duas formas de sua estipulação. O primeiro sistema de *royalties* variáveis previsto no Ato Normativo nº 15 do INPI consistia em se atribuir um preço por unidade de produção. Assim, por exemplo, os *royalties* seriam fixados em R\$ 1.000,00 por cada máquina fabricada, de tal forma que, quanto maior o número de máquinas fabricadas, maior o valor dos *royalties* a serem pagos. A segunda forma de estipulação de *royalties* variáveis, prevista no citado Ato Normativo nº 15 e aplicado pelo INPI consistia em percentuais incidentes sobre receita líquida de venda dos produtos, assim definida como "o valor baseado nas vendas efetivas, deduzidos os impostos, taxas, insumos e componentes importados, tanto do licenciador como de qualquer fornecedor direta ou indiretamente vinculado a este, comissões, créditos por devoluções, fretes, seguros e embalagens, além de outras deduções que sejam convencionadas entre as partes". Tanto num caso de *royalties* fixos quanto de *royalties* variáveis, as partes contratantes estavam sujeitas a um rigoroso escrutínio por parte do INPI cujos critérios aliás nunca foram claros porquanto não constavam de lei reguladora. O Ato Normativo nº 15 fornecia alguns critérios vagos e o INPI, no caso de fixação de *royalties* com base em percentuais, aplicava analogicamente os critérios existentes numa antiga portaria do Ministério da Fazenda, a de nº 436/58 que fixava percentuais máximos sobre receitas líquidas de vendas dos produtos elaborados com a tecnologia que eram postulados de forma decrescente (de 5% a

1%) de conformidade com um critério de essencialidade de atividades econômicas relacionadas com a tecnologia. Assim por exemplo, uma tecnologia relacionada com a atividade de produção de máquinas-ferramenta, porque essencial ao País na década de 50 (o País entrando em plena fase de industrialização) previa um percentual máximo de 5%, enquanto uma indústria que se dispusesse a fabricar sabonetes populares, esse percentual descia para 2%. Todavia, alerte-se que esses percentuais aplicados sobre a receita líquida de vendas dos produtos eram apenas os elementos fixadores dos montantes para fins fiscais quanto à dedução dos *royalties*, pela exploração de patentes, marcas, transferência tecnológica, e de despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, bem como de quotas para amortização do valor de patentes na determinação do lucro real das pessoas jurídicas. Portanto, tais percentuais sendo balizadores de valores para fins de dedutibilidade dos *royalties*, como despesas operacionais (e, portanto, visando ao final a determinação do lucro real tributável) nada tinham que ver com o limite da remuneração desses *royalties*. O INPI apenas aplicava os mesmos percentuais ali previstos como limites (não mais como despesa operacional dedutível do lucro operacional) da própria remuneração a que fizessem jus os licenciados da patente, da tecnologia, da marca ou dos contratos de assistência técnica, administrativa, científica ou semelhantes. E o que causa maior perplexidade é o fato de que o INPI utilizou esta política durante trinta e cinco anos sem o apoio de qualquer lei no seu sentido formal.

Hoje, para a fixação dos *royalties* naqueles contratos, o art. 65 da Lei nº 9.279/96 restaurou o princípio (na prática quase esquecido) da autonomia das vontades em virtude da qual as partes contratantes estão livres para pactuar o preço ou o valor dos *royalties* nesses contratos. Portanto, hoje há a liberdade de fixação de

royalties; licenciante e licenciado nos contratos de patentes, marcas, transferência tecnológica e assistência técnica, científica e administrativa são competentes para estabelecer livremente o preço que lhes convier em função da necessidade, especificidades do mercado e dos interesses das próprias partes contratantes. Pela nova lei, o INPI somente poderá interferir no processo de fixação, se for convocado como árbitro. A própria lei, em seu art. 65, se refere à expressão "arbitramento". O mesmo se há de dizer relativamente às condições e prazos de pagamento desses *royalties* que igualmente se submetem ao alvedrio das partes contratantes, devendo derradeiramente se refletir nas estipulações contratuais pertinentes. O INPI recomenda todavia que tais *royalties* devam ser fixados, tomando-se em consideração "os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares". Excetuam-se ainda os valores das remunerações a serem previstas nos contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica, cujo valor deva ser fixado com base na grade salarial dos técnicos contratados, sempre em linha com os níveis dos mercados nacional e internacional.

Todavia a pergunta crucial que se põe, à vista desta recomendação de parâmetros indicada no parágrafo precedente e a nova política de liberalização estipulada pela nova lei (nº 9.279/96), é a seguinte: pode o INPI recusar a averbação do contrato com base no argumento de que o valor contratualmente estipulado entre as partes, em seu entender, seja desarrazoado? Parece que não, pois a Lei 9.279/96, em seu art. 65, é muito clara em atribuir às partes contratantes o direito de fixar o preço a vigor em seus contratos, somente admitindo a intervenção do INPI como árbitro, quando solicitado a intervir. Fora disso, a recusa da averbação seria ilegítima porque carente de fundamentos.

Todavia, outra deve ser a conclusão e a posição do INPI quando houver indícios fortes de conluio entre as partes, como esquema para fomentar a evasão ilegal de divisas ao exterior, por via de *royalties* incomuns e aparentemente abusivos. Seria o caso por exemplo de um contrato de transferência tecnológica não patenteada ou de assistência técnica entre matriz e filial em virtude da qual se prevê que a segunda deva pagar, a título de *royalties*, em favor da primeira, *royalties*, extremamente elevados, fora inteiramente do que normalmente se convencionaria em contratos da mesma natureza ou espécie, Neste caso, haveria fundamentos para o INPI se recusasse a averbar o citado hipotético contrato, para proteger o interesse público e afastar uma manobra insidiosa e fraudulenta, com a qual o Direito não pode coadunar.

4. REGISTRO DA CONVERSÃO DE *ROYALTIES* E DAS REMUNERAÇÕES ORIUNDAS DE CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CIENTÍFICA, ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES EM INVESTIMENTO DE CAPITAL

Das hipóteses de conversão de “quaisquer outras quantias remissíveis para o exterior”, em investimento de capital, previstas pela lei, talvez a que possa ocorrer mais comumente seja a de quantias devidas em virtude de contratos de licença para exploração de patentes de invenção, de licença para uso de marcas e de contratos de prestação de serviços, assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes.

4.1. A natureza jurídica e contábil dos *royalties* resultantes dos contratos de patentes, marcas, transferência tecnológica, e de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes. O processo de conversão dos *royalties* em capital. Aspectos fiscais da conversão. Relacionamento entre o INPI e o BACEN no processo da conversão

A questão que se põe agora é: como se capitalizam esses direitos creditórios representados pelos *royalties*? Em outras palavras, como se utilizam esses direitos creditórios como investimento de capital numa sociedade mercantil? Já sabemos que esses *royalties*, decorrentes de contratos de transferência tecnológica ou de exploração de marcas registradas, representam créditos por parte de seus titulares. E por que são créditos? Porque decorrem de um contrato que estabelece a obrigatoriedade por parte do licenciado em efetuar, em tempos determinados ou determináveis, os pagamentos do preço, no caso dos *royalties*. Portanto tais direitos contratuais representam juridicamente créditos. Logo a capitalização desses créditos ou, a utilização desses créditos como integralização de capital de uma sociedade comercial importa necessariamente num processo de sua conversão desses créditos em investimento de capital. Juridicamente o que se passa simplesmente é o seguinte:

a) o devedor do crédito (licenciado) ao invés de efetuar o pagamento dos créditos (v. g., *royalties*) acorda com o titular desses créditos (o licenciante), em lhe atribuir quotas ou ações de seu capital (ou seja, do capital do licenciado) devidamente integralizadas no mesmo valor dos créditos;

b) em decorrência, o licenciado aumenta o seu capital social, emitindo novas quotas ou ações exatamente no mesmo valor dos créditos convertidos, e atribui ao licenciante, titular dos créditos convertidos, a titularidade das quotas ou ações já integralizadas;

c) sob o ponto de vista jurídico, a sociedade licenciada outorga baixa a dívida na medida em que atribui quotas ou ações da sociedade em favor do licenciante, outrora credor dos *royalties* (ou de quaisquer outros direitos creditórios passíveis de conversão em capital).

Assim, ocorre, simplesmente, uma substituição de contas, pois se elimina um lançamento em conta do passivo (que fica zerado) e se registra um lançamento a conta de capital social (patrimônio líquido) que por assim dizer, não mais representará uma exigibilidade para a sociedade licenciada, a não ser é claro a obrigação de parar dividendos por conta da titularidade do capital agora detido pelo licenciante, obrigação essa de caráter meramente eventual, ou seja, a sociedade pagará dividendos ao novo sócio (o licenciante) na medida em que houver lucros a repartir.

Aqui está a vantagem da operação.

Convertendo-se o contrato de transferência de tecnologia – que implica no pagamento de *royalties*, sobre os quais incidem diversos tributos, como já se viu, sendo, ainda, o contrato permitido por um prazo de 5 (cinco) anos – em investimento, poder-se-á ter um prestador de serviços que receberá por tempo indefinido, ou pelo tempo de duração da sociedade, o equivalente em *royalties*, mas agora a título de distribuição de lucros, sobre o que não incide qualquer tipo de tributo, exceto a CPMF.

Tal operação se torna ainda mais atrativa se o receptor da tecnologia, que passará a ser o receptor do investimento (tecnologia) for uma empresa limitada, considerando a mudança trazida pelo Novo Código Civil, vigente a partir de 11 de janeiro de 2003, que permite a distribuição desigual dos lucros.

Veja-se:

Art. 1007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas.

4.2. Aspectos fiscais da conversão

Problema interessante consiste em se determinar se a contribuição do capital social deva ser feito pelo valor bruto dos créditos. Em outras palavras, deve o credor converter o seu crédito em ações ou quotas da sociedade em cujo capital se faz a conversão antes do imposto de renda. A resposta que parece mais correta é não, pois o que se deve integralizar é o valor efetivo da riqueza patrimonial (no caso creditícia) à sociedade, e, portanto, essa integralização deve ocorrer após o pagamento do competente imposto de renda. Destarte, ao se creditar os valores atribuíveis ao licenciante, deve a sociedade devedora descontar o imposto de renda na fonte e somente após esse desconto, capitalizar o valor líquido dos créditos a converter.

No relacionamento entre o INPI e o BACEN neste processo de averbação dos contratos retromencionados é um relacionamento de cooperação e divisão de áreas bastante nítidas. O INPI cuida tão-somente da averbação dos contratos, nos seus aspectos técnicos e normativos sob o enfoque primordial do Código da Propriedade Industrial (a Lei nº 9.279/96), enquanto que o BACEN cuida apenas dos aspectos cambiais da remessa. A averbação dos contratos no INPI precede ao registro destes no BACEN. Em outras palavras, primeiramente, averbam-se os contratos no INPI e posteriormente se os submetem a registro no BACEN, para fins de remessa dos *royalties* ao exterior, ou de sua capitalização em favor do licenciante, observada a sistemática exposta.

CONCLUSÃO

Um dos mais importantes aspectos dos contratos de transferência de tecnologia é a grande movimentação de valores que provocam. Ademais a formação de tecnologia é requisito para o destaque dos países no comércio internacional e o fortalecimento de sua economia interna.

A convivência de países desenvolvidos e em desenvolvimento levou-os a importar capital e tecnologia, na tentativa de reduzir a diferença econômica e social que os separa. Contudo, sobre a importação de tecnologia incidem vários tributos, no caso do contrato ser celebrado sob a égide da legislação brasileira, estando sob a fiscalização contínua do INPI e do Banco Central do Brasil.

Como freqüentemente o que se compra não é uma técnica, um processo ou produto novo, mas os dados da experiência adquirida no uso da técnica em escala industrial, tais dados constituem-se em valor econômico, podendo ser mensurado, transformando-se em capital para investimento.

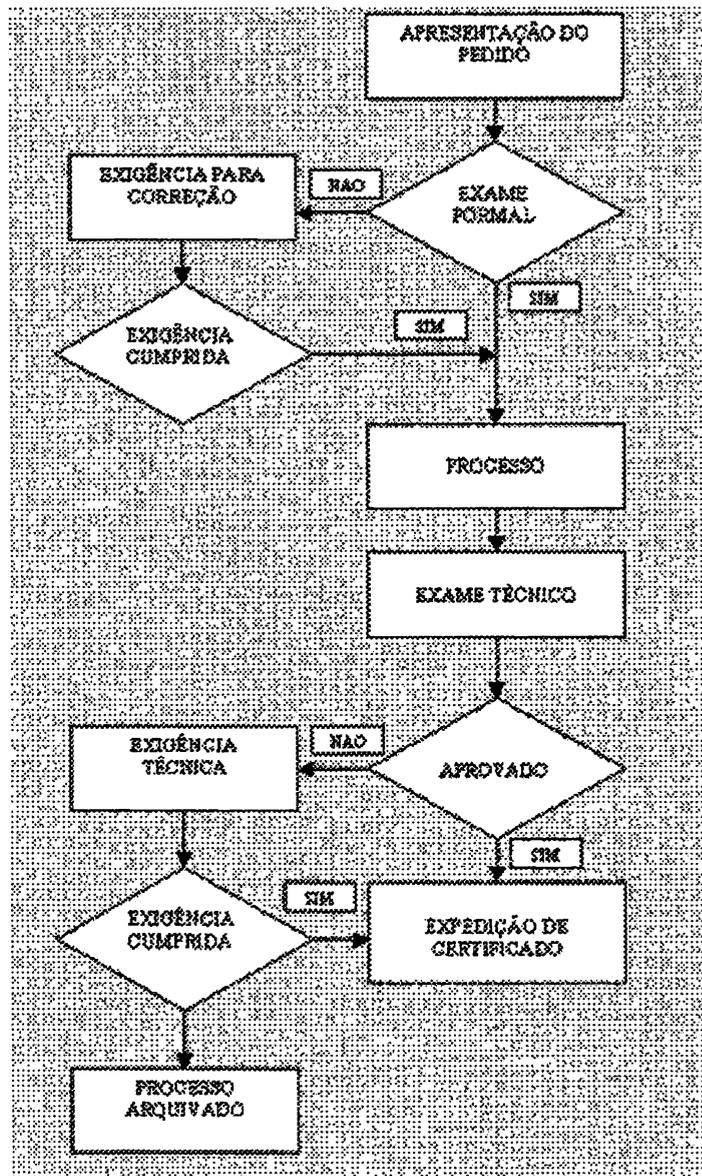
Convertendo-se o contrato de transferência de tecnologia – remunerável por meio do pagamento de *royalties*, sobre o qual incidem diversos tributos – em investimento, poder-se-á ter um prestador de serviços, agora sócio, que receberá por tempo indefinido, ou pelo tempo de duração da sociedade, o equivalente em *royalties*, mas agora a título de distribuição de lucros, sobre o que não incide qualquer tipo de tributo, exceto a CPMF.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE JUNIOR, Attila de Souza Leão. *Comentários ao Novo Código Civil*, vol. IV, Direito das Sociedades, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002.
- _____. *O Capital Estrangeiro no Sistema Jurídico Brasileiro*, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2001.
- _____. *O Novo Direito Societário*, Livraria e Editora Brasília Jurídica, Brasília, 1999.
- PIRES, Paulo Valois. *A Evolução da Transferência de Tecnologia no Brasil*, Revista da ABPI (14): 20-23, jan.-fev., 1995.
- PRADO, Maurício Curvelo de Almeida. *Contrato Internacional de Transferência de Tecnologia*, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 1997.
- ROQUE, Sebastião José. *Direito Societário*, Ed. Ícone, São Paulo, 1997.

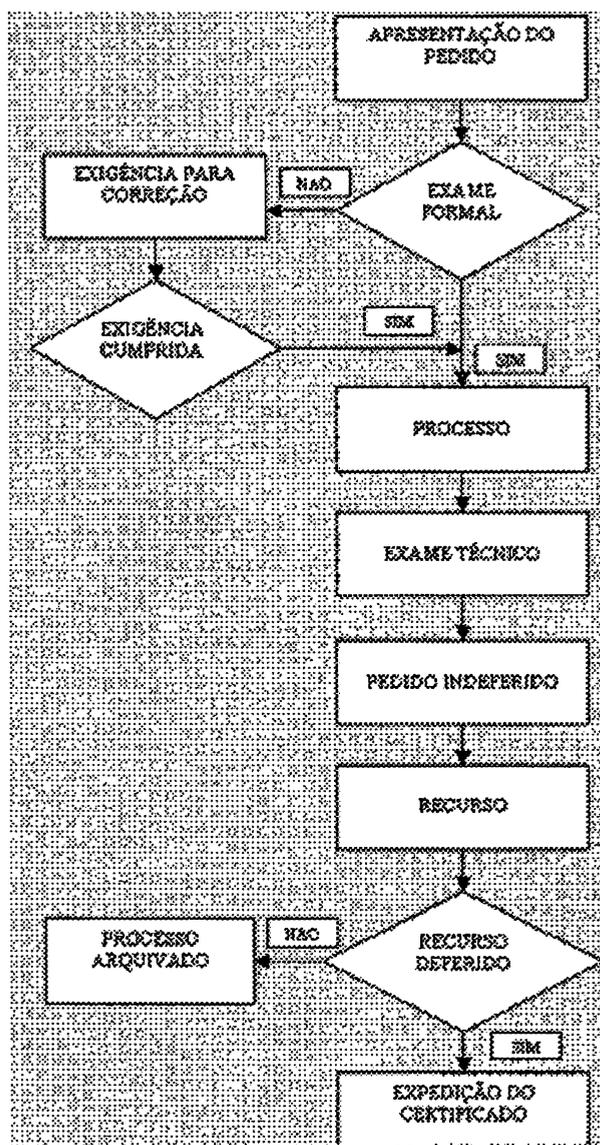
ANEXO I

cronograma – trâmite do pedido de averbação à expedição do certificado



ANEXO II

cronograma – trâmite do pedido indeferido à expedição do certificado



ANEXO III

Histórico das Leis de Transferência de Tecnologia no Brasil

<u>Norma</u>	<u>Assunto</u>
❖ <u>Lei 3.470/58</u>	Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
❖ <u>Portaria/MF 436/58</u>	Estabelece coeficientes percentuais máximos para a dedução de <i>Royalties</i> , pela exploração de marcas e patentes, de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, amortização, considerados os tipos de produção, segundo o grau de essencialidade.
❖ <u>Lei 4.131/62</u>	Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências.
❖ <u>Lei 4.506/64</u>	Dispõe sobre o Imposto que Recai sobre as Rendas e Proventos de qualquer Natureza.
❖ <u>Lei 55.762/65</u>	Regulamenta a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, modificada pela Lei nº 4.390, de 29 de agosto de 1964.
❖ <u>Lei 1.730/79</u>	Altera a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e dá outras providências.
❖ <u>Lei 8.383/91</u>	Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
❖ <u>Lei 8.661/93</u>	Dispõe sobre os incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária, e dá outras providências.
❖ <u>Lei 8.884/94</u>	Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em Autarquia, dispõe sobre a

prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências.

- ❖ Lei 8.955/94 Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (*franchising*) e dá outras providências.
- ❖ Decreto Legislativo 30/94 Aprova a Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, as listas de concessões do Brasil na área tarifária (Lista III) e no setor de serviços e o texto do Acordo Plurilateral sobre Carne Bovina.
- ❖ Lei 9279/96 Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
- ❖ Decreto 3201/99 Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória, nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o Art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
- ❖ Circular 2.816/98 Institui o Registro Declaratório Eletrônico - RDE de operações de transferência de tecnologia, serviços técnicos complementares e importação de intangíveis.
- ❖ Carta Circular 2.795/98 Regulamenta o Registro Declaratório Eletrônico - RDE de operações de transferência de tecnologia, serviços técnicos complementares e importação de intangíveis instituído pela Circular nº 2.816, de 15.04.1998.
- ❖ Decreto 3.000/99 Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
- ❖ COORDENAÇÃO-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO -ATO DECLARATÓRIO (NORMATIVO) Nº 1, DE 5 DE JANEIRO DE 2000 Dispõe sobre o tratamento tributário a ser dispensado às remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e serviços técnicos sem Transferência de Tecnologia.

❖ COORDENAÇÃO-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO DECISÃO Nº 9, DE 28

DE JUNHO DE 2000 ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

- ❖ Ato Normativo 135/97 Normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia.
- ❖ Ato Normativo 155/00 Dispõe sobre a instituição de formulários, para apresentação de requerimento na área de Transferência de Tecnologia.
- ❖ Ato Normativo 158/00 Dispõe sobre a alteração do formulário para apresentação de requerimento de averbação de contratos e faturas, instituído pela alínea "a", do ATO NORMATIVO nº 155, de 07 de janeiro de 2000.
- ❖ Resolução 94/2003 Dispõe sobre o prazo de análise da DIRTEC, consoante o disposto nos artigos 211 e 224 da Lei nº 9.279/96 e prazo para os efeitos legais, decorrentes do pedido de averbação de contrato.