

Pontifícia Universidade Católica

Propriedade Intelectual

Tributação da Propriedade Intelectual

História da Tributação de PI

História da Tributação

(De TRIBUTAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DO COMÉRCIO DE TECNOLOGIA, Denis Borges Barbosa, Ed. Tributária, 1983)

Histórico do sistema brasileiro

A primeira norma a regular os pagamentos ao exterior dos frutos do capital estrangeiro aplicado no Brasil foi o Dec.-lei 9.025 de 1946, regulamentando somente em janeiro de 1952. Segundo as regras então baixadas, os registros de investimento estrangeiro já feitos deveriam ser revistos, de forma a limitar o repatriamento do capital a 20% anual sobre o montante registrado, assim como restringir o pagamento de juros, lucros e dividendos a, no máximo, 8% sobre o registro. Tais disposições estiveram em vigor por apenas doze meses.

A partir de 1953, o controle sobre as remessas se limitou ao aspecto cambial: as remessas dos frutos do capital financeiro e do risco registrados na SUMOC seriam convertidas a câmbio oficial, e as demais a câmbio livre. De qualquer forma, o limite para a conversão favorecida era de 8% para os juros de 10% para os lucros e dividendos.

Não havia, assim, por essa época, normas específicas seja na área cambial, seja na tributária, cobrindo o pagamento do royalties e de assistência técnica, como mostra um recente acórdão do Supremo Tribunal confirmando a legalidade da ação da Receita nesta época, ao glosar a remessa de royalties de subsidiária a matriz no exterior entre 1952 e 1965.¹

Assim é que, em 1958, surge a primeira norma específica sobre dedutibilidade de pagamentos de royalties e assistência técnica. com a Lei 3.470/58, 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.

Em 1962, por sua vez, a legislação do capital estrangeiro no Brasil recebeu sua sistematização geral. Assegurando o direito de repatriamento e de remessa dos frutos do capital financeiro e de risco investido no país, a Lei 4.131 também regulou a aquisição de divisas para pagamento de royalties e de serviços, inclusive de assistência técnica. Como elementos-chave desta forma legal complementada pela Lei 4.390 de 1964, se notam a estipulação de um imposto progressivo sobre remessas excessivas de lucros e dividendos e equiparados, a proibição da remessa de royalties entre subsidiária e matriz, a necessidade de autorização do Banco Central para quaisquer pagamentos por royalties e serviços ao exterior e a limitação da dedutibilidade das despesas de assistência técnica aos primeiros cinco anos de produção da recipiente da tecnologia.

Em 1964, também, a legislação do imposto de renda sofreu uma modificação ampla através da Lei

4.506. Regulando em especial o tratamento fiscal dos pagamentos de marcas, patentes, esta lei reiterou a indedutibilidade das despesas incorridas a títulos de royalties e devidas à controladora ou matriz sediada no exterior, como tinha estabelecido a Lei 4.131/62, além de introduzir a indedutibilidade das despesas de assistência técnica devidas em idênticas circunstâncias.

Com a criação do INPI em 1970, e com a promulgação do novo Código da Propriedade Industrial em 1971, surge uma alteração importante na execução da legislação tributária e monetária já em vigor quanto ao pagamento de royalties e de tecnologia.² 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 coma autarquia.

Isto se deu da seguinte forma: como uma lei da década de 40 dava ao DNPI, antecessor do Instituto, a função de agente auxiliar da fiscalização do Imposto sobre a Renda, a Receita Federal explicitou que caberia ao INPI declarar a necessidade dos dispêndios de royalties e tecnologia efetuados pelas contribuintes.³

De outro lado, interpretando os dispositivos da Lei 4.131/62 sob a luz da nova legislação de propriedade industrial, o Conselho Monetário Nacional declarou que, para a autorização de remessa de divisas com base em contratos da área afeta ao INPI, seria necessário o pronunciamento deste último órgão.⁴

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 específica para tal.

Uma cadeia relativamente autônoma de normas tributárias presidiu à tributação de fonte dos pagamentos creditados, entregues ou remetidos a pessoas residente no exterior a título de pagamento de marcas, patentes e tecnologia. A partir de 19585 a Administração Fiscal começou a tributar tais pagamentos, em todos os casos, inclusive no de serviços técnicos, independentemente do local da sua prestação. Uma Portaria do Ministro da Fazenda, de 1966,⁶ interpretou porém a lei então em vigor no sentido de que os serviços prestados exclusivamente no exterior não seriam tributáveis na fonte.

O próprio Fisco não aceitou com plenitude a interpretação da portaria em questão. Uma série de normas inferiores e a ação da Procuradoria da República junto aos Tribunais procuraram qualificar e restringir o entendimento de 1966, no sentido de tributar os serviços prestados por residentes no exterior em todos os casos. Esta última tendência acabou prevalecendo no De.-lei 1.418/75.⁷

A evolução do tema no entanto, não cessou por aí. Poucos meses depois do Dec.-lei 1.418, o Executivo baixava norma⁸ mandando aplicar os parâmetros da Portaria de 1966 em certos casos, principalmente nos de grandes projetos de interesse nacional. O judiciário, por sua vez pronunciou-se pelo supremo Tribunal Federal⁹ entendendo que, apesar do Dec.-lei 1.418/75, continuava vigendo o princípio da não tributação dos serviços prestados exclusivamente no exterior.

Ainda na área do imposto de fonte sobre pagamentos ao exterior, é importante notar a modificação introduzida em 1977 na legislação fiscal, segundo a qual o tomador dos serviços ou o licenciado passaram a poder deduzir em suas declarações de renda o imposto de fonte pago por conta do beneficiário no exterior quando tivessem assumido o respectivo ônus tributário. Assim, evitou-se um aumento injustificado de custo dos serviços e royalties necessários ao empresário nacional.

Note-se que a norma tributária continuou a considerar indedutíveis os pagamentos de imposto feitos pela pessoa jurídica no Brasil a seus sócios no exterior.¹⁰

Mais recentemente, com a instituição do Imposto sobre a Operação de Câmbio,¹¹ os pagamentos de royalties e de tecnologia feitos ao exterior passaram a ter uma incidência suplementar, a ônus do tomador da tecnologia ou do licenciado nacional.

É esta, em linhas gerais, a evolução das normas de controle à aquisição de tecnologia e ao pagamento de royalties ao exterior no campo tributário e monetário. Resta historiar a evolução das normas de incentivo à criação e exploração de tecnologia.

Quanto à criação de tecnologia, a legislação tributária é particularmente escassa. A Lei 4.506 de 1964 introduziu, apenas, a dedutibilidade das importâncias despendidas em pesquisa em exceção ao regime normal da indedutibilidade dos dispêndios da capital.¹² Na prática, ocorre apenas que o custo da pesquisa, normalmente amortizado em até dez anos, é lançado no exercício de sua ocorrência.

Quanto aos estímulos à exportação de tecnologia, ou mais precisamente, de serviços, também a Lei 4.506/64 instituiu a isenção do Imposto de Renda sobre a parcela dos serviços prestados por empresas domiciliadas no país a empresa no exterior.¹³ A legislação vigente desde 1975, porém,¹⁴ modificou o incentivo, de forma a limitá-lo à efetiva entrada de divisas, no país, e estabeleceu que sua base de cálculo fosse a proporção do lucro de exploração da empresa, correspondente a relação entre a receita líquida interna e a de exploração.

De “Direito de acesso do Capital Estrangeiro”, Lumen Juris, 1996

Antes da Lei 4.131/62

Propriedade Industrial e Tecnologia

Não havia, assim, por essa época, normas específicas seja na área cambial, seja na tributária, cobrindo o pagamento de royalties por patentes e marcas e tecnologia. O fisco, no entanto, já estava preocupado com os excessos incontrolados de dispêndios a título de regalias e de assistência técnica, como mostra um acórdão do Supremo Tribunal confirmando a legalidade da ação da Receita nesta época, ao glosar a remessa de royalties de subsidiária a matriz no exterior entre 1952 e 1965.¹

Assim é que, em 1958, surge 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.

Lançando as sementes de uma das grandes controvérsias relativas ao capital estrangeiro de nossos dias, o Código da Propriedade Industrial de 1945 ² proibia a patenteabilidade dos produtos químicos em geral, dos farmacêuticos e alimentares.

A lei 4.131/62 - Estatuto do Capital Estrangeiro

Royalties e Assistência Técnica

Quanto às remessas de juros, royalties e assistência técnica, objeto de tanta consideração do

Parecer, a lei dedica uma seção especial. 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 3. Quando o beneficiário de tais rendimentos é a matriz de subsidiária sita no país 4, fonte dos royalties 5, a remessa é vedada e a dedutibilidade impossível 6.

A dedução das importâncias pagas por royalties de patentes e marcas e por assistência técnica foram mantidas nos limites quantitativos da legislação anterior 7. 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 Monetário Nacional 8. 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 9.

A Lei de Imposto de Renda de 1964

Em 1964, também a legislação do imposto de renda sofreu uma modificação ampla através da Lei 4.506. Regulando em especial o tratamento fiscal dos pagamentos de marcas, patentes e assistência técnica, esta lei reiterou a indedutibilidade das despesas incorridas a título de royalties, devidas à controladora ou matriz sediada no exterior, como tinha estabelecido a Lei 4.131/62, além de introduzir a indedutibilidade das despesas de assistência técnica devidas em idênticas circunstâncias. Estas disposições permaneceram em vigor até 1991 10.

Além disto, vinculou a dedutibilidade dos respectivos pagamentos a uma série de requisitos, inclusive o registro no BACEN 11.

Propriedade Intelectual e Comércio de Tecnologia após 1971

(...)

Igualmente relevante foi a vedação de pagamento de royalties (não só à dedutibilidade ou a remessa) em grande número de casos que, no tocante às marcas, levou a praticamente excluir o item pertinente da nossa balança de pagamentos 12.

Para administrar a matéria de propriedade industrial e a contratação de tecnologia, foi criado em 1970 o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 13. O modo pelo qual o sistema era administrado levava a um interessante instrumento de negação das vantagens de internalização, favorecendo em tese o licenciamento da tecnologia a empresas desvinculadas.

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. Isto se deu da seguinte forma: como uma lei da década de 40 dava ao DNPI, antecessor do Instituto, a função de agente auxiliar da fiscalização do Imposto sobre a Renda, a Receita Federal explicitou que caberia a INPI declarar a necessidade dos dispêndios de royalties e tecnologia efetuados pelas contribuintes 14.

De outro lado, interpretando os dispositivos da Lei 4.131/62 sob a luz da nova legislação de propriedade industrial, o Conselho Monetário Nacional declarou que, para a autorização de remessa de divisas com base em contratos da área afeta ao INPI, seria necessário o pronunciamento deste

último órgão 15.

A 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, como visto acima; 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 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 16.

Um segundo setor sobre o qual atuava o controle fiscal e monetário no período era dos pagamentos entre empresas do mesmo grupo econômico 17. 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 suplementar 18. 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 Exterior 19.

Mudanças do Governo Collor - O fim das vedações de remessa

As exclusões de dedutibilidade no caso de pagamentos de royalties de patentes e marcas e assistência técnica entre empresas do mesmo grupo econômico, assim como vedação de remessa de tais royalties foram eliminadas, a partir de 31 de dezembro de 1991 20.

Situação da Legislação após 1992

Legislação Tributária

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 21, 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 exterior 22.

- b) o Imposto de Renda sobre Pessoas Jurídicas.
- c) 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; segundo o tratado de tributação pertinente à alíquota pode ser inferior ao padrão legal de 15%.

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.

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; PN CST 77/78, item 11) 23.

Tal procedimento obviamente aumenta o custo da tecnologia para o adquirente nacional, por acréscimo de imposto, ou diminui a receita do fornecedor da tecnologia 24. A indedutibilidade ocorre nos seguintes casos 25:

- 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) 26 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 legislação tributária 27, 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 acrescem (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. Como veremos adiante, 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.

Legislação Cambial

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; segundo o Comunicado FIRCE no. 19, como pré-requisito do registro o contrato deverá ter sido averbado do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 28.

Em todos os casos, e em particular na remessa por serviços técnicos e de engenharia 29, 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 INPI 30.

Taxation of royalties in Brazil: any redress for past grievances?

Denis Borges Barbosa *

For some decades, Brazilian restrictive taxation upon patent and trademark royalties and technical fees prevented foreign investors and providers of technology to take full profit from their licensing with local parties, especially their own affiliates. Recent changes in the Brazilian laws, however, brought the country's tax environment much to the same situation foreign investors may expect from their home countries. Some even hope that past losses of profits could be compensated under the new law.

This study provides for a overview of the Brazilian Tax System in regard to royalties and technical fees, stressing such points that may interest a foreign licensor whose home country has no double taxation treaty with Brazil - as it happens with the United Kingdom and United States. No specific analysis is, therefore, provided on the effects of the changes upon the treaty-covered payments.

The Brazilian Tax System

The taxation of income, including royalty and technical fee income, 31 is covered by Federal Law 32. Other relevant taxes are the Federal tax on exchange and in some very restricted cases the municipal tax on services.

Income taxation on royalties and technical fees existed all over the relevant period, both as a corporate or individual levy and a withholding charge on various payments, including on payments

effected to the benefit of any person located abroad. For some periods, corporate taxation included a tax on profits, an additional tax on distributed profits and a further supplementary tax on remittance of profits to a beneficiary located abroad.

Prior to 1958

After the 1958 Income Tax Law, some relevant provisions of the Brazilian Law have a striking similarity with the comparable US Law, specially in which it regards to deductibility of expenses. In certain egregious cases, the Brazilian counterpart seems a literal translation of the US statute.

There were no special provisions in Brazilian Tax Law regarding royalties and technical fees before 1958. The exchange legislation, however, provided for detrimental exchange rates in cases where profit remittances exceeded 10% over the registered capital within the fiscal year 33, what seemed to encourage the remittances of profits as sundry expenses, specially royalties and technical fees.

The Brazilian IRS by 1958 concentrated the efforts of a special task force against such artificially beefed up remittances, as documented by the legal commentators 34 and by a remarkable decision by the Supreme Court 35, which stated that the royalties and technical fees of the period, as remitted to the defendant's parent company seemed entirely disproportionate to the actual needs of the Brazilian subsidiary, mentioning that this was a pattern not uncommon at the time.

A study on the matter was requested by IRS from a well known Tax Law professor and attorney 36. The resulting proposal was included in the 1958 Income Tax Law 37 and remains in force to date; it is included in the 1994 Income Tax Regulations (RIR/94) 38.

1958 rate limitations

Under the 1958 Law deductibility of royalties and technical fees are limited each year to a proportion of gross receipts according to the essentiality of the industry to national development. The deductible payments had a statutory limitation of five percent (or one percent in case of trademarks) but according to the Department of Treasury rules the actual level allowable to individual industries varies from the maximum five percent - as in the case of communication equipment - to musical instruments, which got the lower one percent allowance 39.

The original rules issued in 1958 were never revoked, and remain as official standards both for the period 1958-1970 (before the INPI review) and thereafter. However, its guidelines received a very restrictive application since 1970, when INPI started reviewing contracts, and were applied with more flexibility after 1993. A significant difference in approach, therefore, must be indicated to the 1970 criteria (when the 1958 rules were taken as a top limitation, almost never actually reached) and the later ones.

Taking as example the case of shaving or tooth cleaning articles, which were classified at the 2% level in 1958 Rules: from 1970 to 1990 INPI never allowed (to the best of our knowledge) any payments reaching that high either for patent royalties or technical fees; more probably, authorizations, if any, would stand at the 0.5 to 1% level 40. Therefore, it seems that any technology agreement (or technical assistance agreement, as the then official terminology would classify it) signed in May 1958 would be allowed a 2% level of fees for such shaving or tooth cleaning items until any extensions or amendments subject it to INPI review after 1970 41. In case there were, for instance, royalties for trademarks and technical fees over the same basis, the maximum allowed payment would not exceed the 2% level prescribed by the 1958 rules.

The 1962 restrictions

In September 27, 1962 entered into force the first inclusive foreign investment statute ever issued in Brazil 42. It ensured full repatriation and remittance of every financial and risk capital registered with the Federal agency charge (now, the Central Bank); it also regulated the purchase of foreign currency needed to effect payments abroad of royalties and services, including technical assistance. The essential items of the 1962 regulatory apparatus were:

a supplementary income tax was assessed over any yearly remittances of profits and like payments in excess of 12% of the registered capital;

no remittances of royalties for patents and trademarks from a subsidiary company or establishment to its parent abroad were allowed;

remittances in connection with royalties (when otherwise allowed) service fees and other payments to beneficiaries located abroad are only effected by authorization from the Federal agency in charge;

fees paid for technical assistance agreements after five years counting from the start up of a new industrial establishment or from the introduction of a new productive process are deemed to be undeductible, except by special authorization by the National Monetary Council.

It must be stressed that the absolute ban on licenses of the 1962 Law only prevented payments of royalties but not of service fees, including technical assistance; being primarily an exchange, not a tax provision, such prohibition amounted to a denial of official supply of convertible currency. However, those payments that could not be remitted also could not be deducted for income tax purposes even if paid locally to the benefit of the foreign payee 43.

A further income tax provision held as being distributed profit the payments for trademarks to the benefit of any person located abroad, parent company or not; that is to say, those payments could not be remitted to any person abroad, including the payer's parent company, and though not remitted, they were taxed as profit at corporate rates, taxed again by a tax on distributed profits, and taxed a third time at withholding rates 44.

The supplementary income tax was imposed on any actual remittances abroad in excess of 12% of the average registered capital of the last three year period. The tax rate mounted from 40% to 60% of tax basis (remitted amounts) according to the level of excess payment, importing in an effective deterrence of profit (or profit equivalent 45) payments abroad, even in those cases the payment was otherwise allowed 46.

All those exchange and tax provisions were consistently enforced by the Federal Government. From 1962 on, the agency in charge began screening all license or technical assistance contracts before authorizing remittances abroad. This jurisdiction was eventually transferred to INPI after 1970.

The 1964 Tax Law

The 1964 Tax Law introduced a new standard of deductibility for payments of services and technical assistance 47. Confirming the restrictions set by the 1958 and 1962 Laws, it also held as undeductible the payments for technical assistance due by a subsidiary company in Brazil to its parent abroad.

From 1964 on, therefore, both royalties for patents and trademarks and technical fees were held as

undeductible whenever paid to parent companies abroad; no restriction whatsoever was imposed either by that law or by the ensuing legislation to the payment of services (other than technical assistance) effectively rendered.

The INPI era

From 1970 on, the screening of contracts dealing with trademarks, patents, technical assistance and technical services other than technical assistance was transferred from the Central Bank and IRS to the INPI. The tax and exchange authorities retained the power to check on the performance of the contracts 48, but due deference was granted to the technical expertise of the Contracts Directorate of the Patent Office 49.

INPI almost from start refused registration to contracts providing for payments between a subsidiary in Brazil and its parent company abroad, whenever the indicated tax restrictions existed 50. The Central Bank practice supported such a policy.

Particularly from 1979 to 1990, INPI screening jurisdiction employed a substantive analysis, considering:

the availability of alternate sources of the same technology within the country; and

the national need of the technology (as distinct from firm's private requirements).

INPI's Contract Directorate was staffed all the time by civil servants trained in economics; technical advice whenever required was provided by the patent examiners, outside technical consultants and by the industry-related institutions, what ensured an emphasis on the macroeconomics or at least on an industry sectorial perspective.

The 1971 Industrial Property Code

The 1971 Code introduced some provisions that practically excluded royalty payments for trademarks as a measure of substantive Law 51. Apart of the exchange and tax provisions already mentioned, the Code disallowed any payments for trademarks that had been registered in Brazil without the benefit of the priority provided for by Paris Conventions and for those registered for more than ten years.

The restrictions as an authorized act of Government

The legal restrictions to the payment of royalties and other fees, such as technical service fees, from a controlled subsidiary in Brazil to a foreign parent during the years at issue were indicated in the previous section. The question now under analysis is whether those restrictions were an authorized act of Government.

All over the period 1958-1990 Brazil was under a Constitutional rule of some nature. The 1946 Constitution ruled from 1958 to 1967; 1967 Constitution was voted by Congress, even though under the Military Government that took power in 1964; in 1969, the First Constitutional Amendment, promulgated by a Military junta, preserved the basic constitutional structure, although somewhat restricting the bill of rights. The current 1988 Constitution is an instrument fully democratic as to origin, kind and practice. In no moment during the relevant period taxpayers were deprived of administrative and judicial protection or the tax, exchange or regulatory authorities exempted from the due process of law requirements. All relevant statutes were the result of Congressional elaboration.

INPI's practice in connection with contract screening withstood Supreme Court review as to

legality and constitutionality 52 although the requirement of submitting said contracts to the agency for tax deductibility purposes (a different legal issue) was sometimes questioned in Federal and Administrative Tax Courts 53. To our knowledge, the restrictions related to the payments from a controlled subsidiary to a foreign parent during the years at issue were never held unconstitutional by any court of record.

As mentioned, the restrictions resulted from initiatives of the Brazilian IRS and were applied regularly, without exceptions or discriminations and within the boundaries of the law. Either during 1958-1962 period, when the quantitative restrictions were enforced by IRS alone, or during the 1962-1970 period, when the exchange authorities started an ex ante examination of contracts to enforce the parent remittance restriction, or during the later period, when INPI took jurisdiction, the restriction was applied as a mandatory, non discretionary measure.

Some restrictions directed to license or technical agreements during the period under analysis, specially in the INPI era, were discretionary in nature, albeit never arbitrary 54. However, the parent remittance provision was never administered on a discretionary fashion. Only non-technical assistance agreements (for instance, equipment assembly contracts) were allowed between parent and subsidiary during most of the period 55.

The scope of the restriction

The parent remittance provision, as introduced by the 1962 Law was both an exchange and a tax rule, whereby remittances of royalties for patents and trademarks from an establishment or an subsidiary in Brazil to its parent abroad were not allowed and payments not remitted were undeductible. By the profit equivalent doctrine (see infra 14) the payments of royalties whenever undeductible were deemed to be distributed profits and taxed as such, including for the purposes of the supplementary income tax. By the 1964 Tax Law, also the technical assistance payments to a parent company abroad were held to be undeductible.

No parent remittance restriction was generally enforced as to service contracts other than technical assistance contracts, although these agreements were from 1970 on, specially between 1982 and 1990, subject to a local availability rule. Under Central Bank practice until 1992, undeductible payments could not be registered as foreign capital; therefore, such amounts, in case they were paid into capital of a Brazilian Corporation would not be utilized as repatriation or remittance basis.

Parent control level

The question now is whether the restriction applied to only those foreign parents owning 50% or more of the subsidiary. This is a quite complicated issue.

The 1962 Law 56 restricted payments to parent companies abroad in the following cases:

when the payment should be effected to the principal office located abroad of a company established in Brazil;

when the payment should be effected by a company located in Brazil to its parent company located abroad;

when the majority of the capital of the company effecting the payment was held by the persons entitled to receive the payments abroad.

As already stated, the 1962 provisions were both exchange and income tax rules.

The 1964 Tax Law 57 had a different wording. Royalty and technical assistance payments were

undeductible:

when they are paid by the establishment in Brazil of a company with headquarters abroad to the benefit of its parent office;

when paid by a corporation with headquarters in Brazil to a person domiciled abroad that holds direct or indirect control of its voting capital.

The 1964 Tax Law, did only revoke the tax provisions of the 1962 Law; therefore, prior standards remained applicable as to the exchange aspects of the payments, whereas the new standards were to be applied to the tax aspects of the same payments.

That is a very important issue, as Executive Order 55.762/65, which provided for the regulations to the 1962 Law after the 1964 Tax Law defined as restricted only those payments effected to a foreign company holding more than 50% of the voting capital of the payer.

INPI practice, probably reflecting prior IRS and Central Bank practice, was to consider a slightly modified version of the 1964 standard as applicable, thus rejecting payments to those persons holding directly or indirectly more than 50% of the voting capital of payer 58. The test as to the direct or indirect clause was however more or less inclusive depending specially on the information available.

Under INPI standards, the second or third tier controlling shareholder would be prevented from receiving royalties or technical fees from its Brazilian subsidiary, provided that at each tier the 50% test was applicable. The extension of such criteria to joint controlled corporations or other related corporate affiliates was always contingent on the obviousness of the relationship or on the conspicuous nature of the agreement itself 59.

We have indicated in a prior section on the deregulation of licensing and technical assistance agreements that there has been an easing of the restriction in years subsequent to the years at issue. This change included the revocation of the supplementary income tax on remittance of profits, what was closely intertwined with parent remittance restrictions by reason of the profit equivalent doctrine 60.

The changes also provided for revocation of the restriction on deductibility and remittances of royalties and technical assistance fees and the lowering of withholding taxes to 15%, the level applicable to almost all double taxation agreement in force with Brazil 61. Only the contracts signed after December 31, 1991 are benefited by the new legal standard, what may or may not prevent any retroactive effects, depending on the INPI practice 62.

As the recent 1993 INPI rules 63 purport eliminating all restrictions as to prices, contract period or the content of the technology, the new agreements shall certainly follow such lead to provide for corporate standard or arm's length, market level payments.

However, as the tax statutes as they remain in force do not provide full support to INPI self-initiated deregulation, and all restrictions not revoked are in force, it must be anticipated that foreign owned Brazilian companies shall as a rule refrain from exceedingly high contract payments on individual licenses or contracts.

The deregulation of licensing

The new Federal Administration inaugurated in 1990 started a deregulation process in the Brazilian economy that in due time impacted into the tax, exchange and regulatory aspects of the licensing of

industrial property rights and of the provision of technical assistance.

The Resolution 22 issued by INPI in 1990 indicated a complete turnaround as to INPI policies toward the contracts brought to its analysis. The contract prices were subjected to new, less strict quantitative limitations than those established in 1958 rules, albeit no statutory authority could be indicated for such changes. The national-interest standards previously applied also gave place to a more private oriented criteria. Normative Act 122, issued by INPI in December 22, 1993 practically eliminated the remaining screening administered by the agency.

But the restrictions imposed by the 1962 and 1964 Laws were only addressed at a statutory level by the 1991 Income Tax Law 64, which allowed royalty and technical fee payments from Brazilian establishments and subsidiaries of foreign companies to their controlling shareholders abroad. The same law revoked the Supplementary Income Tax provisions of the 1962 Law 65 and reduced the withholding tax on the relevant profit and dividend payments from 25% to 15% 66. From January 1st, 1996, effective withholding tax on dividends (but not upon royalties and fees) were brought to zero 67. Recent Central Bank regulations 68 admitted registration of intellectual property rights as foreign investment in Brazilian corporations.

The new rules did not eliminate other requirements previously imposed on the license and technical agreements. The recent 1994 Income Tax Regulations 69, among other relevant provisions, subject those agreements to INPI registration for deductibility and incentive purposes and keep the quantitative limitations of the 1958 Law. It would seem that there was now a some conflict between Income Tax Regulations and INPI rules.

Recent INPI practice

Analysis of the published decisions of INPI 70, including some issued after the December 1993 Normative Act 122, show however that prior tax laws are being given some amount of consideration. Restricting our research to those contracts where a subsidiary and its parent company are the parties, it is noticeable that the 1958 quantitative restrictions are taken in account, even if with an increased elasticity.

By reviewing the Industrial Property Official Gazette from number 1133 (August 18, 1992) to number 1212 (February 22, 1994), it may be noticed that the 5% limitation 71 for royalties and technical fees has been maintained with all registrations 72. The 5 year limitation of the 1962 Law was also given due respect 73, with one exception only 74

The possible retroactive effects of the changes

As far as we are advised, business have been trying to obtain before INPI retroactive effect to their registrations, up to this moment unsuccessfully. We must consider however that revocation of prior tax and exchange limitations to remittance of profits may have contributed to a easier flow of income to the parents of Brazilian subsidiaries, therefore reducing pressures to send previously barred amounts out of the country.

On the other hand, the nature of license and specially technical assistance agreements, in a collapsing regulatory context where substantive review as to local availability and national need have no more place, may probably lead to payments for technology or other immaterial assets already transferred before the enactment of the new statutes and rules. Ongoing researches on the numbers of authorized remittances by licenses and technical assistance seem to indicate that authorizations have greatly expanded in the most recent years, what might support the theory of an inconspicuous retroactivity.

Notes

1 RE 75829 (GB), RTJ 72/124

2 O Dec. Lei 7903/45, o Código da Propriedade Industrial de 1945, assim dispunha nos pontos pertinentes: “Art. 8º. - Não são privilegiáveis ... 2º. - as invenções que tiverem por objeto substância ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer gênero; (...) 3º. - as invenções que tiverem por objeto matérias ou substâncias obtidas por meio ou processos químico.

3 A Lei 4390 adicionou - e da prova que os títulos em questão continuam vigentes no País.

4 O Dec. 55762/65, que regulamentou o Estatuto já com as modificações da Lei 4390/65, deu redação inovativa ao conceito de subsidiária de empresa estrangeira, permitindo interpretações bastante divergentes da doutrina.

5 Atenção - só dos royalties. Vedação absoluta de remessa de despesa de know how nunca houve, embora, após a lei 4506/65, tivesse se tornado antieconômica na maior parte dos casos.

6 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

7 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.

8 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.

9 Tivemos oportunidade de observar, em parecer solicitado pela autoridade fiscal americana: “The profit equivalent doctrine held that once a payment was undeductible by violation of one of the specific statutory prohibitions, the result was that the tainted amount should be treated as if it were actual profit: not only added to tax basis but also subject to tax on distributed profit (whenever in force), withholding tax and supplementary tax. However opposed by some commentators, p.ex. Rubens Gomes de Souza, in Pareceres I, Imposto de Renda, RT. p.61 and Alberto Xavier, Comentário, in Resenha Tributária, 1.3, 36/76, it was officially adopted by IRS in 1969 (Instrução Normativa no. 2, item 36) and introduced in the Regulations (RIR/80, art. 559)”.

10 Art. 50 da Lei 8383/91, que revogou a indedutibilidade que derivava exclusivamente da relação matriz/subsidiária ou filial para os contratos averbados no INPI e registrados no BACEN depois de 31 de dezembro de 1991, mantendo embora todos os demais requisitos, inclusive as limitações quantitativas. A norma também eliminou a vedação à remessa dos royalties, constante do Art. 14 da Lei 4131/62. Vide também o Dec. 365/91.

11 Mas não no INPI. Tal requisito foi posteriormente instituído por norma da Receita (IN no 4/75), assimilada no RIR/75 e no RIR/80 (Dec. 85450, Art. 232 e 233), embora criticado pela doutrina e, algumas vezes, entendido pelos tribunais como uma exigência sem base legal. Pelo Dec. Lei 2433/86, que este autor colaborou na redação, em seu Art. 6º., foi confirmada, agora em texto legal, a exigência; a Lei 7988/89, regulamentada pela Portaria 633/90 e pela IN 125/90 parece manter o requisito.

- 12 CPI, art. 30 e 90.
- 13 Lei 5.648/70
- 14 Dec.-lei 5.894/43, art. 111, substituído pelo Dec.-lei 1.718/79, art. 2º., Instrução Normativa 5/74.
- 15 Cf. o citado Comunicado FIRCE 19
- 16 O Ato Normativo INPI no. 15, de 3 de setembro de 1975, foi por mais de 16 anos o principal instrumento legislativo da intervenção do Estado brasileiro no fluxo internacional de tecnologia. Regulamentando o procedimento interno do INPI, ele 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.
- 17 Como notou o Prof. Antônio Fantozzi da Universidade de Roma no seminário sobre o Investimento Estrangeiro realizado em São Paulo em 1977, reproduzido em Estudos sobre Investimento Internacional, Ed. Revista dos Tribunais, 1980, p.39 (Alberto Xavier, et alii), “ as rubricas do balanço dos grupos transnacionais usualmente denominados “custos interempresariais”, “taxas de administração”, royalties e semelhantes, embora possam até refletir um custo efetivo ou um serviço realmente prestado, muitíssimas vezes representam uma maneira clássica de remessa de lucros ao exterior.
- 18 PNCST 77/78, item 11. O Imposto Suplementar, como mencionado, foi extinto pela Lei 8.383/91.
- 19 Lei 4.131/62, art. 14. Tal vedação foi também extinta pela Lei 8.383/91
- 20 Art. 50 da Lei 8.383/91
- 21 Vide, quanto ao franchising, a Lei 8.955 de 15/12/1994.
- 22 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%.
- 23 Como visto, tal tributo foi abolido.
- 24 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.
- 25 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.
- 26 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).

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

28 Em recente parecer preparado pelo autor por solicitação da autoridade fiscal dos Estados Unidos, dissemos o seguinte: “The recent 1994 Income Tax Regulations, among other relevant provisions, subject those agreements to INPI registration for deductibility and incentive purposes and keep the quantitative limitations of the 1958 Law. It would seem that there was now a some conflict between Income Tax Regulations and INPI rules.”

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

30 Comunicado FIRCE no. 19

Denis Borges Barbosa, LL.B. (Rio de Janeiro State U.), LL.M (in Business Law, UGF), LL.M. (Columbia University) is partner to the Rio de Janeiro law firm of Neviani, Borges & Beildeck. This work was prepared by request of the U.S. Internal Revenue Service.

31 Brazilian Law, specially its Tax branch, draws a distinction between royalties, defined as the payment for the exploitation of an Intellectual Property right, and, on the other hand, the fees or payments due for services or non patented technology. Holding a payment as royalty may result in significant legal consequences, which differ from those regarding the other mentioned payments. Non royalty payments include technical assistance fees and service fees. Technical assistance agreements are characterized as those service contracts providing for payments calculated as a proportion of gross receipts, income, profit or unit of production. Service contracts other than technical assistance contracts were those agreements satisfying two cumulative requirements: no trade secret provision and no contingent price (that is, a price that is not computed as a proportion to income, profit, unit produced or otherwise). See Denis Barbosa, *Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia*, Ed. RT, 1983, p. 48-68.

32 The Constitution of 1988 allowed the states to maintain an additional to the Federal Tax on certain amounts, including royalties and technical assistance fees. No special mention shall be done to such taxation for three reasons: a) the state income tax added only to the rates, but not to the tax structure of Federal impositions b) the Supreme Court held unconstitutional all state statutes actually enacted c) a further constitutional amendment excluded the states from such taxation.

33 Law nr. 1807 of January 7, 1953. See Barbosa, Denis *Capital Estrangeiro*, a technical note to the 1992 University of Campinas' World Bank funded research on Industrial Competitiveness.

34 Noé Winkler, *Tratamento Fiscal dos Royalties e dos Rendimentos da Assistência Técnica na Legislação do Imposto de Renda. Retrospectiva*, in *Imposto de Renda, Estudos no. 5*, Ed. Resenha Tributária, p. 475. Our translation: “In 1958, the author, then Director of Income Tax, was very worried with the results submitted by foreign controlled Brazilian corporations. The meager results of heavy investments seemed rather unconvincing. We chose a first class expert to check the books of the biggest foreign owned corporations in the country. They were 33, 13 of them in Rio and 20 in S.Paulo. The report was shocking. All kinds of royalty and technical fee payments were detected, including some cumulative payments. There were deductions as high as 27% over gross receipts. In many cases the royalties were exceedingly high as compared to the profits declared and extremely excessive in regard to the registered capital. In one company, a profit of five million corresponded to royalty payments of forty five million; in another, a profit of 95 million corresponded to royalty remittances of 110 million; in other cases, a fiscal loss occurred along with

very substantial royalty remittances. In some instances, declared profits went from 13 to 17% of registered capital while royalties plus fees summed 62 to 67% over the same basis”.

35 Supreme Court Report (RTJ) nr. 72, p. 124, RE 75.829 (GB).

36 Winkler, *op.cit.*, p. 476-487. The author was Rubens Gomes de Souza.

37 Art. 74, 75 and 76 of Law 3.748/58,

38 Income Tax Regulations are Executive Orders signed by the President and shall be addressed as Regulations or by the indicated acronym. Most important for our purposes are the 1975 Regulations (RIR/75), the 1980 one (RIR/80) and the most recent RIR/94. A great other number or inferior rules are issued by the Department of Treasury and subsidiary bodies, as mentioned below: Secretarial Orders (Portarias), Instructions by IRS, Tax Rulings (Pareceres Normativos), etc.; they shall be generally identified as Rules.

39 Order 436/58, 113/59 and B 314/70 from the Secretary of Treasury; Rules ADN CST 30/75, 31/75 and 37/75.

40 As we shall see below, no authorizations whatsoever were to be granted by INPI to payments from subsidiary to parent company during the period 1970-1992.

41 As we had no access to the original 1958 agreement, which presumably mentioned the items covered by the assistance rendered, no precise assessment of allowable payments are possible.

42 Law 4.131 of September 3, 1962, as amended by Law 4.390 of 1934.

43 Law 4.131, Art. 14 and its sole paragraph.

44 Law 4.131/62, Art. 13, sole paragraph. This tax treatment is what could be classified as a profit equivalent standard, see *infra* note 15. See Winkler, *op.cit.* p. 488. See also Denis Barbosa, *Tributação*, p. 44. It must be noticed that after the 1964 Tax Law, the restriction covered only the trademark remittances to the parent company abroad, not remittances to an unrelated third party.

45 The profit equivalent doctrine held that once a payment was undeductible by violation of one of the specific statutory prohibitions, the result was that the tainted amount should be treated as if it were actual profit: not only added to tax basis but also subject to tax on distributed profit (whenever in force), withholding tax and supplementary tax. However opposed by some commentators, *p.ex.* Rubens Gomes de Souza, in *Pareceres I, Imposto de Renda, RT.* p.61 and Alberto Xavier, *Comentário, in Resenha Tributária*, 1.3, 36/76, it was officially adopted by IRS in 1969 (*Instrução Normativa no. 2, item 36*) and introduced in the Regulations (RIR/80, art. 559). *Vide* Barbosa, *op. cit.* p. 95-97, Winkler, *op.cit.* p. 494-503.

46 That is to say: not void by exchange or substantive provisions of the Brazilian Law. The payment could be legally done, but the economic effect of a exceedingly high tax rate rendered it pointless except in some very rare cases, as, for instance, when a foreign controlling shareholder decided to pay as undeductible expenses (even though deemed to be profit equivalent) an amount that as actual profit would be otherwise distributed to minority local shareholders.

47 Law 4.506/64.

48 And, as the case law shows, IRS from time to time effectively checked on such contracts, even those registered with INPI.

49 Normative Act 15, issued by INPI on September 11, 1975 remained in force until 1990 as

the most important legislation on licensing and technical assistance agreements. In its item I.1) b), the Act stated that registration with INPI was a requirement for tax deductibility.

50 In case of technical assistance agreements, the registration could theoretically be granted by excluding its deductibility effects, as there are no exchange restrictions regarding such contracts. But INPI, whereas registering patent or trademark licenses with said exclusionary remarks, never granted registration for technical assistance agreements between subsidiary and parent companies until the December 1991 Tax Law (see below)

51 Art. 90 of the Law 5.772 of December 16, 1971.

52 Supreme Court Report (RTJ) vol. 106 p. 1057-1066.

53 The legal issue is that the submission of prospective contracts to INPI as a requirement for deductibility of expenses was not a statutory requirement but only a creation of the executive order and lesser legislation. See remessa ex officio 81.996 TFR , Barbosa, op.cit. p. 74. Taxpayers' Council, 1st. panel, decisions 62.530/70, 63.883/72, 64.358/74, 101-70.870/78, 101-74.136 and 101-74.137; 3rd. panel, decision 103-05.402. After 1988, statute itself and not only the regulations required the submittal to INPI. For our purposes, the issue seems to be irrelevant, as the undeductibility of subsidiary-parent payments resulted directly from the law and, should INPI disregard the matter, IRS would be obliged to comply with the statutory disallowance.

54 Under Brazilian Administrative Law, an agency may be empowered to administrate a discretionary jurisdiction, as INPI did when ascertaining which proposed contracts satisfied the national interest or local availability criteria. However, no arbitrary action is allowed, as for instance those actions carried out with the exclusive purpose of causing unfair injury to someone subject to the pertinent jurisdiction , or whenever a decision is not compatible with the agency's self imposed standards in like circumstances.

55 See infra note 1. Normative Act 60, issued by INPI in March 3, 1982 imposed more restrictive requirements to such contracts, which also reduced the cases where a parent-subsidiary contract could be accepted.

56 Law 4.131/62, Art. 14: No remittances shall be allowed for the payment of royalties due for the usage of invention patents or industry or commerce marks, between an establishment of a company or a subsidiary of a parent company, the headquarters of it is located abroad, or in cases where the majority of the capital of the Brazilian company belongs to the persons entitled to the royalty payments abroad.

57 Law 4.506/64, Art. 71, sole paragraph: [it is deemed to be undeductible] e) the royalties due for the use of invention patents, manufacturing processes and formulas or for the use of industry or commerce marks when: 1) they are paid by the establishment in Brazil of a company with headquarters abroad to the benefit of its parent office; 2) they are paid by a corporation with headquarters in Brazil to a person domiciled abroad that holds direct or indirect control of its voting capital. Art. 52 employed the same wording as to technical assistance agreements.

58 This standard, notwithstanding its consistent and regular application, could be questioned as a) in regard to royalties, some Taxpayer's Council decisions, the various Income Tax Regulations and Tax Ruling 102/75 prohibited the deductibility of payments to any shareholders, irrespective of their level of voting control; and b) 1976 Brazilian Corporation Law deemed to exist control even when the major shareholder had lesser amounts of voting shares, or as low as 16.66% of the voting stock. See Denis Barbosa, Tributaç o, op.cit. 43-48. The INPI standard seemed to be therefore

quite liberal.

59 Decision 66.569 of Aug. 22, 1974 of the 1st. panel of Taxpayer's Council , Resenha Tributária, 1976, p. 213, stressed that the control in this context should be demonstrated by evidence, not merely presumed.

60 As the revocation of the supplementary tax freed from the aggravated tax restraints both the future capital inflow and the stock of registered capital, an important retroactive effect may be discerned: all retained excess profit that previously ought to be paid as new registered capital to inflate subsequent remittance basis could be immediately sent to the foreign shareholder.

61 As there have never been a Double Taxation Agreement between the United States and Brazil, the new withholding level equals US corporations with the Japanese and European competitors, holding national status to countries who did negotiate such Agreements.

62 Until this moment, INPI legal department has not issued any final guidelines on the interpretation of this provision. Are new amendments to old, formerly non paying contracts, contemplated by the new situation? Are new contracts, covering periods when no payment would be allowed? According to the available information, specific opinions shall be soon delivered on those subjects.

63 Normative Act 122 of December 22, 1994. As we indicated in prior sections, the actual practice of INPI's technical level seems to follow the easier new standards on a more cautious and probably slower pace than the advertised by higher echelons.

64 Art. 50 of the Law 8.383/91.

65 Art. 76 of Law 8.383/91

66 Art. 77 of Law 8.383/91

67 Art. 10 of Law 9.249/95, effective January 1st., 1996.

68 Carta Circular 2.282/92

69 Executive Order 1.041 of January 11, 1994, Art. 490. V and § 6, Art. 292 , 293 § 3, 294 § 3. Law 8.383/91, Art. 50.

70 All decisions of the Patent Office, including those related with licenses and other contracts, are published at the weekly Revista da Propriedade Industrial that is by statutory authorization a Federal Official Gazette.

71 But not necessarily the industry sector limitations.

72 The only exception was IBM, who got a patent license at the 10% level but only 3.75% were registered for deductibility and remittance purposes.

73 It must be stressed that such limitation covers only technical assistance contracts, not licenses or other service contracts. INPI as a general rule issued registrations in all cases for 5 years.

74 Duochem Inc. got a technical assistance registration for ten years, with a scaling down fee schedule.