

Contratos de licença e de tecnologia – a intervenção do INPI

Denis Borges Barbosa (2002)

A atuação do INPI nos contratos

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

- a) Autoridade registral especializada quando a títulos de propriedade industrial e dos respectivos contratos;
- b) Por delegação, autoridade como ente especializado, para análise substantiva dos contratos para efeitos de cumprimento da legislação cambial e de capital estrangeiro;
- c) 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;
- d) Autoridade de intervenção no domínio econômico para regular os fluxos de tecnologia para o País.

Licenças de direitos de Propriedade Industrial

A averbação e anotação na lei de 1945

O artigo 147 do Código de 1945, Decreto-lei nr. 7.903/45, estabelecia que a averbação era condição de eficácia do contrato. Até o pronunciamento da autoridade administrativa, averbando o contrato, ele 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; entenda-se eficácia absoluta, entre as partes e perante terceiros.

Os pressupostos e o efeito prático da averbação eram de tão pouca monta que GAMA CERQUEIRA chegou a escrever que não via qualquer utilidade na providência, foram 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.

A Averbação no CPI/71

A averbação prevista no artigo 30 e 90 do CPI de 1971 tinha outros pressupostos e

outros efeitos do que a exigida sob a lei de 1945 . Em primeiro lugar, a averbação 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.

Em segundo lugar, 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.

Em terceiro lugar, 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 .

Averbação e anotação na Lei 9.279/96

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

CPI/96 - 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.

CPI/96 - 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.

Vide, adiante, a seção sobre as consequências da averbação.

Dos contratos de tecnologia não patenteada

No regime da Carta de 1967 e do CPI/71

A averbação dos contratos de transferência de tecnologia foi tarefa cometida inicialmente ao INPI pelo Art. 126 do CPI/71. A redação do dispositivo pertinente era bastante singela:

Art. 126 - Ficam sujeitos à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para os efeitos do Art. 2o., parágrafo único, da Lei 5.648 de 11 de dezembro de 1970, os atos e contratos que impliquem em transferência de tecnologia.

O que dava amplidão e força ao dispositivo é, obviamente, a menção ao Art. 2o., parágrafo único, da Lei 5.648 - que criou o INPI - em face do severo mandato conferido por este último dispositivo. Com efeito, diz ele:

Art. 2o. (...)

Parágrafo único - Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes 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 das assinatura ou denúncia de convenções, tratados, convênio e acordos sobre propriedade industrial.

Tal mandato foi solenemente confirmado, em seus pressupostos constitucionais, no acórdão do Supremo Tribunal Federal publicado em RTJ 106/1057-1066:

O Sr. Ministro Oscar Corrêa: (Relator) 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.

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.

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.

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.

Por isso mesmo, a Lei no. 5.648, de 11-12.1970, ao criar o INPI deu-lhe, no artigo 2§, 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.

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 como 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 2§ 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.

Isto tudo defluiu 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.

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.

Como veremos, a Carta de 1988 robusteceu superlativamente tal entendimento da nossa Suprema Corte.

A Carta de 1988

Nunca é demais lembrar que o texto constitucional do Art. 5o., XXIX da Carta de 1988 tem redação similar à que tinha o parágrafo único do art. 2º. Da Lei 5.548/71, acima citado, 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.

Note-se que, em particular no que toca aos contratos de tecnologia com o exterior, forma específica do *investimento tecnológico estrangeiro*, a Carta de 1988 prevê poderes específicos de intervenção estatal. Diz Eros Grau, em seu “A Ordem Econômica na Constituição de 1988”, Revista dos Tribunais, 1991, p. 270:

“Diz o Art. 172 que “a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará o reinvestimento e regulará a remessa de lucro”.

A Constituição planta as raízes, neste preceito, de uma *regulamentação de controle* - e não

de uma regulamentação de dissuasão - dos investimentos de capital estrangeiro. Não os hostiliza. Apenas impõe ao legislador ordinário o dever de privilegiar o interesse nacional ao discipliná-lo. Cuida-se aqui, tão-somente, de submetê-lo às limitações correntes que a ordem jurídica opõe ao exercício do Poder Econômico. (Grifamos)

Aliás, no processo de intervenção no domínio do capital estrangeiro, os mecanismos anteriormente vigentes de controle, inclusive a lei do Capital Estrangeiro, de no.4.131 de 3 de setembro de 1962, foram plenamente recepcionados pela nova Constituição .

Assim é que, até a vigência da Lei 9.279, 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 desde 1979 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 ao preços do mercado internacional, etc. Análise de substância, pois.

Igualmente, no propósito apontado pelo magistério de Eros Grau como ínsito à Carta de 1988, coube sempre ao INPI a avaliação dos resultados do possível abuso de poder econômico dos fornecedores de tecnologia. É o que ilustra magistralmente o acórdão do STF inicialmente transcrito.

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 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.

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

suprajacente.

Notam os Comentários ao CPI/96 da Dannemann:

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 nº15\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. Rezava o seu 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 "anti-trust" 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.

A nova postura do INPI pareceu, a muitos observadores, surpreendente. Com efeito, não havia, à época, qualquer mudança legislativa ou questionamento judicial que facultasse ao INPI mudar suas atribuições legais.

A inefetividade do ato no. 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. Para os interessados na desregulamentação da economia, foi certamente simpática a abolição de controles; como o será, para os interessados no jogo livre, a omissão da ação policial. Mas para uma coisa e outra ser lícita, é necessária a autorização legal.

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.

Notam, com acuidade, os Comentários ao CPI/96 da Dannemann:

Não obstante essa limitação legal e a inobservância ao Princípio da Legalidade instituído pelo art. 37 da Constituição Federal, os examinadores do INPI continuam a analisar os termos da contratação sob diversas perspectivas legais emitir exigências que no entender do examinador, ferem de alguma forma a Lei nº 8.884 de 11 de junho de 1994 (Lei Antitruste), a nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987 (substituída pela Lei nº9.609, de 19 de fevereiro de 1998), dentre outras. Além disso, institucionalizou-se um *modus operandi* peculiar no procedimento de averbação dos contratos chamado de "entendimento do INPI" que são regras não escritas e obtidas do pensamento comum dos examinadores sobre determinada matéria. Apesar de terem sido expressamente revogados, as regras e condições instituídas pelo Ato Normativo nº15/75 e Ato Normativo 120/93 são as mais utilizadas pelos examinadores para justificar suas decisões.

Mesmo após as modificações introduzidas pela Lei 9.279/96, o INPI continua a manter sua atuação segundo determinam suas normas legais de competência própria e delegada:

(...) No tocante ao processo de averbação, foram levantados diversos aspectos suscitados pela Diretoria de Tecnologia do INPI, sendo alguns já de conhecimentos e outros "novidades" para os membros participantes. Dentre as posições restritivas já conhecidas, que foram apresentadas pelos participantes, estão: (i) proibição do sigilo em contrato de prestação de serviços técnicos; (ii) proibição de sigilo superior a 5 anos além do prazo contratual em contratos de fornecimento de tecnologia, sendo que o INPI ainda adota a posição doutrinária ultrapassada, segundo a qual os contratos de tecnologia não patenteada não podem ser contratos de licença; (iii) proibição à cláusula de devolução de informações tecnológicas após o término contratual, nos contratos de fornecimento de tecnologia; (iv) constantes pronunciamentos da Diretoria de Tecnologia sobre assuntos ligados à área do direito antitruste e direito do consumidor que provocam uma insegurança nas partes, mesmo entendendo que esse órgão não possui legitimidade para pronunciar-se sobre esses assuntos, em face da revisão do art. 2 da Lei 5.648, por força do art. 240 da Lei 9.279. Nesse ponto, houve unanimidade em considerar o principal problema a insistência, sem base legal, da Diretoria de Tecnologia em manter-se legítima para interferir nos termos da contratação, não obstante o fato dos arts. 211 e 240 terem restringido o âmbito de atuação do INPI no que se refere aos contratos de tecnologia.

Os requisitos considerados "novidades" pelos participantes foram basicamente: (i) a recusa do INPI em aceitar o cômputo dos royalties sobre as vendas efetuadas durante o período entre a assinatura do contrato e o protocolo para averbação no INPI. Nesse ponto, a

Procuradoria do INPI vem indeferindo os recursos sem quaisquer justificativas plausíveis; (ii) exigência quanto à modificação da definição "preço líquido de venda" para deduzir os preços dos insumos importados para fabricação dos produtos licenciados na definição da base de cálculo do pagamento dos royalties e remunerações dos contratos. Essa exigência vem ocorrendo constantemente nos contratos do setor automobilístico e eletro-eletrônico, onde uma parcela dos componentes para fabricação dos produtos é importada. (iii) exigência de justificativa quando os royalties entre empresas independentes alcançam um patamar superior ao determinado pela Portaria 436/58 para fins de dedução fiscal ou quando o examinador não considera o valor razoável em vista do setor produtivo envolvido; (...)

A lei 9.279/96

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-nos razoável concluir, como o faz Luis Leonardos, que a lei vigente retirou do INPI o poder de intervenção nos contratos, quanto à sua *conveniência e oportunidade*, 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 (Lei nº 9.279, de 14/05/96), vigente a partir de 15.05.97, 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.

O que o INPI não averba

Como a definição de contratos “que impliquem transferência de tecnologia” é obviamente difusa, a autarquia tem publicado uma lista de contratos que, não obstante versarem sobre áreas de tecnologia, ou setores tematicamente análogos, não estariam sujeitos à averbação. 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.

A consequências da averbação ou do registro

Como já disse quanto às licenças de direitos de propriedade industrial, a averbação ou registro 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 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 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 de validade, pela obrigação legal do órgão no INPI cria pelo menos a presunção de validade, pela obrigação legal do órgão de zelar pela sanidade dos contratos objeto de averbação. *Presumptio Juris Tantum*, porém, removível por prova contrária. O INPI não faz coisa julgada, a não ser nos limites precários da coisa julgada administrativa.

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.

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. 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.

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.

A lei 4131 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 impossível.

A dedução das importâncias pagas por royalties de patentes e marcas e por assistência técnica foram mantidas nos limites quantitativos da legislação anterior. 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. 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 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 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 suplementar . 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 .

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

Efeitos tributários da averbação e do registro – direito em vigor

Como diz obra publicada pelo próprio INPI :

“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. 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. Note-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*, 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 .
- b) o Imposto de Renda sobre Pessoas Jurídicas.
- c) A CIDE, Contribuição para Intervenção no Domínio Econômico.
- 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%.

Instituída pela Lei n.º 10.168/00 (regulamentada pelo Decreto n.º 3949/01), a contribuição aponta como contribuinte a pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como pela pessoa signatária de 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 n.º 32/01, art. 2º.

Pela Lei n.º 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; PN CST 77/78, item 11) .

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

- 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) 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 , 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.

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. Na jurisprudência administrativa, confirmam-no os acórdãos 62.530 da 1 CC, 1ª Câmara, de 15.7.70; 63.359 da 1 CC, 1ª Câmara, de 3.12.71; 63.883, da 1 CC 1ª Câmara, de 26.4.72.

Coisa diversa, porém, se dirá da 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 (hoje “registro”), no INPI, dos contratos de assistência técnica ou de serviços técnicos, como o havia quanto às licenças de direitos de propriedade industrial. Explica-se facilmente: não havia ainda sido criado o INPI e seu predecessor, 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 CPI/71, 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.

Note-se que, 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, desta feita, que o argumento da Fazenda (não menos relevante com a alteração legislativa posterior) é 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. A raiz da exigência estaria no Dec.-lei 1.718/79 que, repetindo o Dec.-lei 5.844/44, coloca o INPI como órgão subsidiário do controle fiscal; à averbação o INPI verificaria a possibilidade de prestação efetiva da assistência técnica, a existência ou não de direito de 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.

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, cumpria 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 Teixeira , 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. 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.”

De outro lado, os Ac. 101-71.960 1ª/ICC (DO de 9.3.81), 101-71.820, 1ª/ICC (DO de 23.2.83) e 103-03.305 da 3ª/ICC (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 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 INSRF/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 independe de apresentação de Programas e *continuará condicionada à averbação do contrato, nos termos do Código da Propriedade Industrial*.

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.

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 art. 52 e no item 2 da alínea e do parágrafo único do art. 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 art. 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:

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 valer os perante terceiros – inclusive o ente tributante.

Bibliografia: Tributação dos Contratos

Andrade Junior, Attila de Souza Leão - *Guidelines on Brazil's Foreign Investment Law*. Interinvest, Rio 1980.

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

Arantes, Antonio Carlos de - Aspectos Fiscais da Impostação e Exportação de Serviços. In

- Chaves, Antonio *et alii*. Tecnologia, Importação e Exportação. CTE, São Paulo, 1976.
- Barbosa, Denis Borges - “Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das Sociedades Anônimas” (RDM, 19 (37):33-50, 1980).
- Barbosa, Denis Borges, Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia (1983) Ed. Res. Tributária.
- Barros, J. E. M. *et alii* - *Curso de Direito Empresarial*. Educ., São Paulo, 1977.
- Calderaro, Francisco R. S. - “Regime Legal dos *Royalties* referentes a Patentes de Invenção, Marcas de Indústria e Comércio, Assistência Técnica, Científica, Administrativa ou Semelhantes”. In Chaves, Antonio, *et alii*. *Tecnologia, Importação e Exportação*. CTE, São Paulo, 1976.
- Canto, Gilberto de Ulhôa - *Estudos e Pareceres de Direito Tributário*. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1975.
- Carvalho, Edson de - *Imposto de Renda Pessoas Jurídicas 1976*, vol. 1, ITN, São Paulo, 1976.
- Chaves, Antonio *et alii* - *Tecnologia Importação e Exportação*. CTE, São Paulo, 1976.
- Comparato, Fábio Konder - “Direito Brasileiro na Visão de Tulio Ascarelli” (RDM 19 (38):11-18, 1980).
- Dentone, Carlos L. - “Consideraciones Sobre el Problema Planteado por la Assistência Técnica en el Seño de los Países Integrantes de la ALALC” (RDtrib 2 (3):245-249, 1978).
- Dornelles, Francisco - “Acordos para Eliminar a dupla Tributação da Renda” (RDtrib 2 (3):251-257, 1978).
- Eckstron, Lawrence J. - *Licensing in Foreign and Domestic Operations*, Vol. 1. 3ª ed., Clark Boardman Co., New York, 1976.
- Fantozzi, Augusto - The Taxation of Multinational Corporation. In Xavier, Alberto, Coord. *Estudos Jurídicos sobre Investimento Internacional*. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1980.
- Fanucchi, Fábio - *Curso de Direito Tributário Brasileiro*. Vol. 2º, 4ª ed., Resenha Tributária, 1977.
- Foucault, Jean Paul - Les Sociétés Multinationales et les Transferts de Revenus. In Xavier, Alberto, Coord. *Estudos Jurídicos sobre Investimento Internacional*. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1980.
- Franco, Ademar - *Imposto de Renda de Pessoa Jurídica*. 3ª ed., Atlas, São Paulo, 1979.
- Fundação Casa de Rui Barbosa - *Transferência de Tecnologia - Jurisprudência Judicial e Administrativa*. Rio, 1981.
- Guerreiro, José Alexandre Tavares - “Subsidiárias, Filiais e Representes de Sociedades Estrangeiras”, In Xavier, Alberto, *Coord. Estudos Jurídicos sobre Investimentos Internacionais*. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1980.
- Leonardos, Gabriel Francisco, *Tributação da Transferência de Tecnologia* Autor: Editora: Forense, 1997, 316 P.
- Martins, Ives Gandra da Silva - *Transferência de Tecnologia*. In Xavier Alberto, *Coord. Estudos Jurídicos sobre Investimento Internacional*. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1980.
- Mélega, Luiz - “Contrato de Prestação de Assistência Técnica” (RDM 14 (19):61-70, 1975).
- Moraes, Bernardo Ribeiro de *II Doutrina Prática das Taxas*. Resenha Tributária, São Paulo, 1976.

Nogueira, Ruy Barbosa & Nogueira, Paulo Roberto Cabral - *Direito Tributário Aplicado e Comparado*. Vol. 2, Forense, Rio, 1977.

Oecd - "Model Double Taxation Convention on Income and on Capital" (*Report of the Oecd Committee on Fiscal Affairs*, 1977).

Paiva, Ormezindo Ribeiro - *Imposto de Renda Incidência na Fonte*. Resenha Tributária/IBET, São Paulo, 1981.

Pedreira, José Luiz Bulhões - *Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas*. Vol. 2, Adcoas/Justec, Rio, 1979.

Ribeiro Filho, A. C. *et alii* - *ISS - O Imposto sobre Serviços Comentado*. 2ª ed., Liber Juris, Rio, 1981.

Silveira, Newton - "Contratos de Transferência de Tecnologia" (RDM 16 ((26):87-97, 1977).

Stümer, Bertam A. - *O Novo Regulamento do Imposto de Renda Anotado*. Porto Alegre, Síntese, 1982.

Teixeira, Egberto Lacerda - "Regime Jurídico-Fiscal dos Capitais Estrangeiros no Brasil" (RT 463:26-40, 1974).

Teixeira, Egberto Lacerda - "Tecnologia Estrangeira no Brasil, Regime Jurídico-Fiscal - A Intervenção do Instituto Nacional da Propriedade Industrial" (RDM 13 (13):55-69, 1974).

Tibery, Henry - "A tributação dos Ganhos de Capital dos Residentes no Exterior na Alienação de Participações societárias Brasileiras". In Xavier, Alberto, *Coord. Estudos Jurídicos sobre Investimento Internacional*. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1980.

United Nations - *United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries* (New York, 1980).

Weinstein, Z. - *Le Régime Fiscal de la Propriété Industrielle*. J. Delmas, Paris, 1977.

Winkler, Noé. Tratamento Fiscal dos 'Royalties' e Da Assistência Técnica. Considerações em Torno dos Artigos 231 A 234 Do Rir/80. Um Pouco de História. Cefir, Vol. 27 N 196 P 7 A 21 Nov. 1983.

Xavier, Alberto - *The Taxation of Foreign Investment in Brazil*. Kluwer, Deventer, 1980.

Xavier, Alberto. *Direito Tributário Internacional Do Brasil*, Editora Forense, 5 Edição, 1998, 740 Pág.

Xavier, Alberto - *Direito Tributário Internacional do Brasil*. Resenha Tributária, São Paulo, 1977.

Xavier, Alberto & Martins, Ives Gandra da Silva - *Coord. Estudos Jurídicos sobre Investimento Internacional*. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1980.

Efeitos cambiais da averbação - antecedentes

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 1972 , 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 ineditabilidade dos valores amparados em contratos não averbados e, por isso, não registrados no BACEN.

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.

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, presentemente, 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 engenharia , 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 .

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, presentemente, 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 engenharia , 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 .

Fonte:<http://www.cbeji.com.br/br/novidades/artigos/index.asp?id=2198>