



Procuradoria Jurídica
Fl. 183
Rebrica

ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
DIVISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 14 / 2006

Rio de Janeiro, em 15/12/2006.

Ref.: Processo DIRTEC n.º 050018/2005

**EMENTA:** Propriedade Industrial - Transferência de Tecnologia (Contrato de fornecimento de tecnologia, licença de patentes e assistência técnica). Recurso interposto contra decisão proferida pela Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros do INPI - DIRTEC, que conferiu o requerido Certificado de Averbação de Contrato com restrições quanto ao valor de incidência dos royalties em 1% sobre o valor líquido das vendas excetuando-se o valor fixo cobrado no contrato. Entendimento favorável ao parecer da DIRTEC de folhas 173 e 174, a forma de envio de royalties entre empresas do mesmo grupo econômico deve seguir os limites da portaria 436/58 do Ministério da Fazenda, sendo assim proibitiva a cobrança de qualquer valor fixo pela transferência da tecnologia, sobre o risco do envio de remessas de valores superiores ao permitido pela legislação tributária.

Senhor Procurador Chefe,

Trata-se de recurso dirigido ao Senhor Presidente do INPI contra a decisão da Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros que, em 1ª instância, concedeu o Certificado de Averbação, com restrição ao pagamento de uma verba fixa pela transferência de tecnologia, às empresas MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A e MABE MEXICO S. DE E.L. DE C.V.

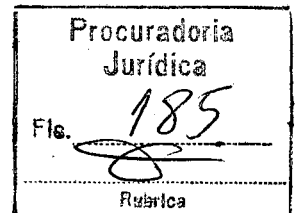
Procuradoria Jurídica
Fls. 184
Rubrica

## Dos fatos

A empresa MABE MEXICO S. DE E.L. DE C.V. celebrou com a MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A, contrato de transferência de tecnologia e licenciamento de patentes para capacitar tecnicamente a empresa receptora, MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S.A, para o projeto, fabricação, uso e comercialização de eletrodomésticos de grande porte, tais como: freezers, refrigeradores, maquinas de lavar roupa e componentes e peças de reposição para os equipamentos.

Em 10 de fevereiro de 2005 foi enviada a carta C/INPI/DIRTEC/Nº 122/2005 à empresa MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S/A, solicitando esclarecimentos adicionais sobre :

- 1- informar se existem patentes ou pedidos de patentes referentes aos produtos contratuais , depositados no Brasil em nome da cedente da tecnologia, e em caso positivo deverá ser estabelecido um contrato de licença de tais patentes isento de remuneração;
- 2- Informar se a tecnologia transferida envolve a utilização de programas de computador e, caso afirmativo, explicitar se os mesmos serão transferidos acompanhados dos respectivos códigos fonte conforme determina o artigo 11 da lei nº 9609/98;
- 3- Apresentar informações mais precisas sobre a tecnologia envolvida no contrato, catálogos e/ou folhetos ilustrativos dos produtos.
- 4- Suprimir o pagamento da remuneração fixa, tendo em vista que por se tratarem de empresas do mesmo grupo econômico, a remuneração deve respeitar o disposto no item "b" da portaria nº 436 do ministério da fazenda;
- 5- A definição de preço liquido de venda deverá considerar além dos tópicos indicados no contrato também a dedução dos eventuais créditos por devoluções, fretes, seguros e embalagens, bem como os insumos e componentes importados tanto da cedente como de qualquer outro fornecedor, direta ou indiretamente vinculados a

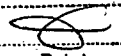


este, além de outras deduções que sejam convencionadas entre as partes.

A empresa receptora, MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S/A, por meio da petição nº 055697/2005 de 22/06/2005, cumpriu a exigência da carta INPI/DIRTEC/Nº 122, informando que :

- 1- De acordo com a cláusula primeira do referido contrato de uso de patente foi licenciado o uso, a título gratuito, pela cessionária das patentes PI0006318-5, PI00063193 e PI04058356;
- 2- Quanto à utilização de programas de computadores dar-se-á sem a transferência do código fonte e a não aplicação do artigo 11 da lei 9609/98;
- 3- Foram enviados os catálogos e descritivos dos produtos a serem produzidos pela cessionária, incluindo ilustrações e características funcionais;
- 4- A empresa receptora apresenta, às folhas 65 do presente processo, um diagrama da estrutura societária do grupo MABE, indicando que a MABE ITU e a MABE MEXICO não são empresas que se enquadram em qualquer uma das hipóteses que as impeçam de contratar uma remuneração fixa pela transferência de certas tecnologias;
- 5- Em relação a correta definição do preço líquido de venda foi firmado o 1º aditivo ao contrato em 02 de março de 2005, por meio do qual foi alterada a cláusula 5.4 do contrato para que fossem incluídas deduções no valor do preço bruto.

Em 21/07/2005, foi enviada a carta C/INPI/DIRTEC/Nº 645/2005 informando que o contrato constante no presente processo foi averbado sobre o Certificado de Averbação nº 050018/01, datado de 21 de julho de 2005, estabelecendo-se como marco inicial para efeitos fiscais e cambiais a data do protocolo no INPI, 11/01/2005, e pelo valor de 1% (um por cento) incidente sobre o preço líquido de venda, tendo em vista a vinculação majoritária indireta de capital entre as partes contratuais.

Procuradoria Jurídica
Fls. 186

Rubrica

A empresa MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS LTDA apresentou recurso sobre a petição nº 056066 de 23 de setembro de 2005, alegando que inexistente uma vinculação indireta majoritária de capital entre as partes nem qualquer relação de controle, inexistindo qualquer restrição legal à remessa de royalties entre empresas de um mesmo grupo econômico e que também não existe qualquer norma proibitiva de remessa de royalties por aquisição de know-how.

A DIRTEC exarou parecer formulando respostas aos quesitos tratados no recurso da seguinte forma:

- 1- As partes tem vinculação indireta majoritária de capital, já que a empresa MABESA S/A DE C.V. detém 99,99% do capital da CEDENTE. Por sua vez a CONTROLADORA MABE detém 99,97% do capital da MABESA S/A DE C.V. e a CONTROLADORA MABE detém 99,9% da GE APPLIANCES que, por fim detém 86% do capital da CESSIONÁRIA.
- 2- A vedação legal quanto à remessa de royalties entre empresas de um mesmo grupo econômico está contida no parágrafo único do artigo 50 da lei 8383/91 determinando que a vedação contida no artigo 14 da lei 4131/62-impossibilidade de remessa- não se aplica aos pagamentos considerados dedutíveis, nos limites máximos estabelecidos pela portaria nº 436/58 do Ministério da Fazenda, desta forma somente são permitidas as remessas até o quantitativo da dedutibilidade concedida aos pagamentos por Transferência de Tecnologia.
- 3- Sobre a inexistência de norma proibitiva de remessa de royalties por aquisição de know-how, antes da égide da lei 8383/91 o INPI não averbava quaisquer contrato remunerado de transferência de tecnologia entre empresas de um mesmo grupo econômico, fossem estes contratos de direitos de propriedade industrial ou de aquisição de know-how, assim somente após a publicação da lei supra-citada é que passaram a ser permitidas as remessas pela exploração de

patentes, uso de marcas e assistência técnica (know-how e prestação de serviços). Ficando assim claro que sempre foi dado o mesmo tratamento para patentes e know-how, conforme orientação da procuradoria do INPI.

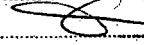
### Do Mérito

Preliminarmente, por se tratar a presente impugnação de um Contrato de Transferência de Tecnologia, para o melhor entendimento, passaremos a discorrer acerca dos contratos *lato sensu* e, principalmente, a posição do Estado, neste caso representado por esta Autarquia Federal, na ordem jurídica de direito privado.

De forma pacífica, a doutrina brasileira define contrato como um **acordo de vontades**, na conformidade da lei, com a finalidade de produzir efeitos jurídicos, ou seja, de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos.

O referido conceito nos remete ao Princípio da autonomia da vontade das partes, o qual podemos interpretar, de forma genérica, como a faculdade das pessoas em concluir seus contratos livremente. Contudo, o mesmo não é absoluto, já que encontra limitações impostas por dois aspectos, quais sejam: sobrelevância da ordem pública e dirigismo contratual.

Quanto às normas de ordem pública podemos relatar que não há um critério rígido para precisá-las, mas devem ser entendidas como aquelas basilares de uma organização em sociedade, incluindo os aspectos social, econômico e político, como por exemplo, as normas que estipulam bases mínimas de organização econômica e as normas

Procuradoria Jurídica	
Fl.	188
	
Rubrica	

que instituem a ordem de vocação hereditária e a sucessão testamentária.

Já o dirigismo contratual, ponto de relevante importância para o presente caso, é a intervenção do Estado na esfera contratual, por meio de sua regulamentação legal a fim de coibir abusos, e, sobretudo, prevalecendo o interesse coletivo a ordem privada.

Neste aspecto, o Estado estabelece, dotado de seu poder coercitivo, direitos e deveres dos contratantes em termos insuscetíveis de derrogação, sob pena de nulidade ou punição criminal.

#### Do caso em análise

Diante dos fatos que se apresentam e dos conceitos jurídicos supra citados, passaremos a subsunção, ou seja, aplicação da doutrina e da legislação vigente ao caso concreto.

Esta Autarquia, na qualidade de tentáculo do poder estatal, é competente, na forma do artigo 211 *caput* e parágrafo único da Lei de Propriedade Industrial, para conceder o Certificado de Averbação de Contrato de Transferência de Tecnologia. Contudo, cabe ressaltar que tal competência lhe foi dada no que tange a análise das cláusulas contratuais, sendo limitada sua intervenção, logo, não podendo interferir na vontade das partes, desde que o objeto seja lícito e possível.

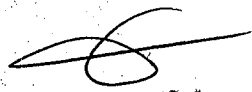
A cedente, MABE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. é, conforme a própria estrutura do complexo de empresas apresentado no recurso, indiretamente ligada a cessionária, MABE ITU ELETRODOMÉSTICOS S/A, onde ambas tem uma controladora única que seria a gestora e sócia majoritária em todas as empresas, mesmo que indiretamente, portanto caracterizado um único grupo econômico.

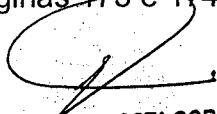
A vedação feita pela DIRTEC no certificado de averbação, objeto do recurso, visa evitar um sobrefaturamento sobre a égide de um contrato de transferência de tecnologia, o que acarretaria em uma evasão de capital para o exterior sem o devido respaldo legal, portanto o envio de remessas por empresas de um mesmo grupo econômico, sejam ligadas direta ou indiretamente, esta sujeito aos limites da portaria nº 436/58 do Ministério da Fazenda, ou seja, somente é permitido a remessa incidente sobre o preço líquido de venda dos produtos fabricados em cada ano de vigência do acordo, ficando prejudicado qualquer envio de valores fixos sem relação com o montante faturado ou mesmo superior aos limites da norma legal supra-citada.

Quanto ao contrato firmado entre as partes fica claro a preponderância de uma assistência técnica, que engloba necessariamente transferência de know-how, e a exploração de patentes, esta a título gratuito, não havendo como separar tais institutos para uma cobrança diferenciada, visto que o know-how é espécie do gênero assistência técnica.

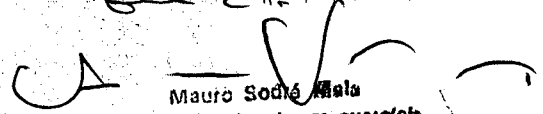
### Conclusão

Por todo o exposto, opinamos pelo conhecimento do recurso, contudo negando provimento em seu mérito, em conformidade com o parecer técnico da DIRTEC exarado às páginas 173 e 174.

  
Gilberto Lameira Vieira  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 0449502

  
GERSON DA COSTA CORRÊA  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 0449359  
Chefe de Divisão Port. 149/05

De acordo.  
em 21.12.2009

  
Mauro Sodré Mala  
Procurador Geral, em exercício  
Mat. SIAPE 449601



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PRESIDÊNCIA**

Rio de Janeiro, em 15/12/2006.

Ref. : Processo n.º 050018/2005

**De acordo com os pareceres da Diretoria de Transferência de Tecnologia e da Procuradoria Federal no INPI. Conheço do recurso interposto. Nego-lhe provimento. Mantido, na sua forma original, o Certificado de Averbação nº 050018/01.**

**Jorge de Paula Costa Ávila**

**Presidente**