

**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**

Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 2139-3731/2139-3208 - Fax.: (21) 2139-3206

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 013/09

Em, 23/01/2009

Ref: Processo 070545

EMENTA: Propriedade Industrial. Contrato de licença não exclusiva de uso de marcas, pelo prazo em que vigerem os registros, anterior a 31/12/1991. Solicitação de orientação quanto à possibilidade de serem remetidos *royalties* da subsidiária estabelecida no Brasil, para a sua matriz (controladora) no exterior. Interpretação do art. 50 da Lei nº 8.383/91.

Senhora Coordenadora da CJCONS,

Trata-se de consulta encaminhada pelo Senhor Diretor da Diretoria de Contratos de Tecnologia e Outros Registros - DIRTEC, nos termos do despacho de fls. 96/7, solicitando orientação quanto à possibilidade de serem remetidos *royalties*, da subsidiária estabelecida no Brasil, para a sua matriz (controladora) no exterior, objeto de um contrato anterior a 31/12/1991, envolvendo a licença não exclusiva de uso de marcas, pelo prazo em que vigerem os registros.

2. Cumpre inicialmente tecer escusa pelo lapso temporal na análise da presente questão, que se deu pelo grande volume de trabalho existente no setor.

3. Como se verifica, em 04/07/2007, a empresa brasileira FOSECO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. apresentou, para fins de averbação, um contrato de licença de uso de marcas, celebrado com FOSECO INTERNATIONAL LIMITED, esclarecendo que pagaria à empresa inglesa *royalties* de 1% (um por cento), sobre as vendas líquidas dos produtos licenciados.

4. Por ocasião da análise, o setor competente constatou a existência de outros contratos realizados entre as partes, dos quais alguns de exploração de patentes em pleno vigor, e outro, envolvendo justamente as marcas objeto da presente licença, sem remuneração (fls. 73/4).

5. Tal constatação suscitou o envio de uma correspondência, formulando exigência à parte (fls. 76), no sentido de que justificassem a necessidade de uma nova averbação, e informassem se as marcas envolvidas no presente contrato estavam relacionadas com produtos objeto de contratos de transferência de tecnologia remunerados, firmados entre as partes e, por oportuno, alertavam, ainda, que a legislação vigente veda:



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI



a) A remessa de *royalties* da subsidiária brasileira para a sua controladora no exterior, por marcas usadas no Brasil antes de 31/12/91, sejam elas ou não objeto de licença averbada no INPI, como também

b) A remessa de *royalties* pelo uso de marcas, quando o uso da marca ou nome seja decorrente da utilização de processo de fabricação, para o qual haja contrato remunerado de tecnologia.

6. Ocorre que, ao cumprir a exigência, a empresa FOSECO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. esclarece que em 22/10/2007, protocolizou petição requerendo a exclusão dos referidos registros de marca, do contrato de Licença de Uso de Marcas averbado pelo INPI e que em 09/11/2007, foi expedido Certificado de Averbação, omitindo os sinais em questão (fls. 85).

7. Informa, igualmente, que os produtos assinalados pelas marcas, objeto do presente contrato, não são decorrentes de nenhum outro contrato remunerado de transferência de tecnologia, celebrado entre as partes e, finalmente, salienta que discorda da interpretação dada pelo INPI à questão, porquanto, no seu entender:

a. Jamais existiu proibição para o pagamento de *royalties* entre subsidiária brasileira e matriz estrangeira, e que o *caput* do art. 14, da Lei nº 4.131/62 apenas vedava a remessa ao exterior de *royalties*, mas que sempre foi possível pagar tais *royalties* no Brasil, em moeda nacional, e que mesmo quando realizado tal pagamento, era indedutível na apuração do lucro real, por força do que preceitua o parágrafo único do mesmo dispositivo legal;

b. Que o art. 50 da Lei nº 8.383/91, modificou a regra do parágrafo único do art. 14, da Lei nº 4.131/62, passando a considerar dedutíveis os pagamentos de *royalties* entre subsidiária brasileira e matriz estrangeira, desde que decorrentes de contratos assinados depois de 31/12/1991, e

c. Que o parágrafo único do art. 50 da Lei nº 8.383/91, passou a permitir a remessa ao exterior, em moeda estrangeira, dos valores de *royalties* entre subsidiária brasileira e matriz estrangeira, que fossem dedutíveis na apuração do lucro real, revogando com relação a tais valores o *caput* do art. 14 da Lei nº 4.131/62.

8. Em síntese, no entendimento da empresa "o pagamento no Brasil sempre foi permitido, e a partir de 01/01/1992 passou a ser lícita e regular a remessa ao exterior e a dedutibilidade fiscal dos *royalties* entre subsidiária brasileira e matriz estrangeira, sendo certo que o requisito de que tais *royalties* devem ter suporte em contrato assinado a partir de 31/12/1991 determina, tão somente, que não pode haver remessa ao exterior e a dedutibilidade fiscal retroativa, relativa a período anterior".

9. No doc. de fls. 96/7, a Senhora Chefe da Coordenação de Exploração de Patente, Fornecimento de Tecnologia e Serviço de Assistência Técnica - COPATEC, com base no Parecer da Divisão de Uso de Marca e Franquia - DIMAFRA (fls. 94/5), sugere que a questão seja dirimida por este órgão consultivo, salientando o seguinte:

a. Que a partir da publicação da Lei nº 8.383/91, passaram a ser dedutíveis, para fins de apuração do lucro real, observados os limites da legislação em vigor, os *royalties* pelo uso de marcas pagos pela subsidiária brasileira à sua matriz no exterior, desde que o respectivo contrato tivesse sido assinado e averbado no INPI depois de 31/12/1991;



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI



- b. A Lei nº 8.383/91, ao estabelecer que a vedação contida no art. 14 da Lei nº 4.131/62 não se aplicava aos pagamentos dedutíveis, acaba por tornar sem efeito parte da proibição contida no referido art. 14;
- c. Que a partir da Lei nº 8.383/91, o INPI passou a averbar as contratações remuneradas de licença de uso de marcas entre a subsidiária brasileira e sua controladora no exterior, até o limite da dedutibilidade concedida aos pagamentos por transferência de tecnologia;
- d) Que a dedutibilidade, por sua vez, está sujeita aos limites máximos estabelecidos pela Portaria do Ministério da Fazenda nº 436/58, conforme o art. 12 da Lei nº 4.131.62;
- e) Que foi entendimento de o INPI, através da Instrução de Serviço nº 01, de 29/05/1992 (fls. 98/102), de modo claro e inequívoco porquanto ratificado pela Procuradoria, e que permanecia o desincentivo fiscal às contratações remuneradas de marcas, patentes ou tecnologia não patenteada, que já tivessem sido objeto de transação contratual ou comercial no Brasil, antes de 31/12/1991 (data de publicação da Lei nº 8.383/91);
- f) Que consta, inclusive, do item 6(I), da Instrução de Serviço DIRCO nº 01, de 29/05/1992, exemplos de contratos de uso de marca entre subsidiárias e controladoras (fls. 100), e
- g) Que o referido entendimento foi devidamente veiculado aos usuários, conforme se constata pelo 'Informe' publicado na Revista da ABPI, cuja cópia está acostada às fls. 103 dos autos.

10. Posta assim a questão, impõe-se trazer o teor do inciso (IV) do item 5, da predita Instrução de Serviço DIRCO nº 01/92:

*"Permanece o desincentivo para a contratação remunerada de marcas, patentes ou tecnologia não patenteada que já tenham sido objeto de transação contratual ou comercial no Brasil antes de 31 de dezembro de 1991. **Em outras palavras, serão considerados sem valor todos os contratos celebrados e apresentados ao INPI, mesmo após 31/12/91, que tenham sido objeto de contratos anteriores a esta data entre subsidiária no Brasil e sua controladora no exterior, bem como, que tenham sido objeto de utilização na produção ou venda de bens e serviços no Brasil antes de 31/12/91.**" (grifei)*

11. Vejamos, também, o que dispõem os arts. 14 e 12, da Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, que *"Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências"*, e o art. 50 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que *"Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências"*:

Lei nº 4.131/1962:

"Art. 14 - Não serão permitidas remessas para pagamento de "royalties"; pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior, ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil pertença aos titulares do recebimento dos "royalties" no estrangeiro.



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI



Parágrafo único - Nos casos de que trata este artigo não é permitida a dedução prevista no art. 12."

"Art. 12 - As somas das quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de patentes de invenção, ou uso de marca de indústria e de comércio e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas, nas declarações de renda, para efeito do art. 37 do Decreto nº 47.373, de 7 de dezembro de 1959, até o limite máximo de 5% (cinco por cento) da receita bruta do produto fabricado ou vendido."

Lei nº 8.383/1991:

"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."

12. Cabe transcrever, por derradeiro, o que prevê a alínea b do parágrafo único do art. 52, assim como o item 2 da alínea e do parágrafo único do art. 71, da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, que "Dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza":

"Art. 52. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou naturais domiciliadas no exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas quer como percentagens da receita ou do lucro, somente poderão ser deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos:

.....
Parágrafo único. Não serão dedutíveis as despesas referidas neste artigo quando pagas ou creditadas:

.....
b) pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o controle de seu capital com direito a voto".

"Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou "royalties" para efeito de apuração de rendimento líquido ou do lucro real sujeito ao imposto de renda, será admitida:

Parágrafo único. Não são dedutíveis:



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI



e) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:

.....
2) Pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto;"

13. Conforme se vê a toda evidência, o art. 50 da Lei nº 8.383/91 eliminou a indedutibilidade prevista no parágrafo único do art. 52, "b" e no parágrafo único do art. 71, "e", 2, da Lei nº 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 nº 4.131/65, que proibia a remessa de *royalties* de patentes e marcas nas mesmas condições.

14. Logo, 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 31/12/1991.

15. É certo que encontrou o legislador razões para, em 1962, vedar por meio da Lei nº 4.131, daquele ano, o pagamento de *royalties* entre empresas relacionadas, todavia, resulta forçoso reconhecer que, não cabe ao INPI atuar na anômala condição de legislador, impondo limitações onde a lei não fixou.

16. Aliás, em razão do silêncio da lei, não pode ser ignorado o pretexto constitucional inscrito no inciso II do artigo 5º, que diz:

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

.....
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;"

17. Do texto constitucional decorre o preceito que ao administrado somente pode vir a ser imposto um dever de prestação ou de abstenção, se este estiver previamente fixado e estabelecido no ordenamento jurídico, sob pena de se violar um dos mais basilares direitos individuais.

18. E, sobre esta questão, o Excelso Supremo Tribunal Federal já se pronunciou da seguinte forma:

"A reserva de lei em sentido formal qualifica-se como instrumento constitucional de preservação da integridade de direitos e garantias fundamentais. O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI



Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. O abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua contra legem ou praeter legem, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a gravidade desse comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V, da Constituição da República e que lhe permite 'sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)'. Doutrina. Precedentes (RE 318.873- AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.). Plausibilidade jurídica da pretensão cautelar deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Reconhecimento de situação configuradora do periculum in mora. Medida cautelar deferida. (ACO 1.048-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30-8-07, DJ de 31-10-07)."

"O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva de lei — analisada sob tal perspectiva — constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. Não cabe, ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na anômala (e inconstitucional) condição de legislador, para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Executivo passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. (ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 7-2-01, DJ de 27-6-03)."

19. Vale, ainda, observar o que estatui o Relator Ministro Celso de Mello em seu voto:

"Não custa enfatizar – até mesmo porque a análise desse aspecto da questão se torna inafastável – que o princípio da reserva da lei ao postulado constitucional da reserva de lei, vedando-se em consequência, notadamente quando se tratar de imposições restritivas ou de fixação de limitações quantitativas, a



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI**

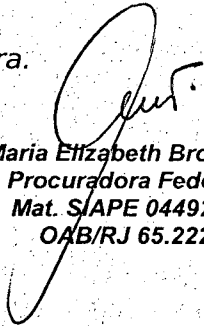


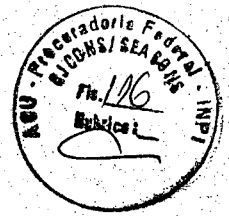
intervenção de outros atos estatais revestidos de menor positividade jurídica, emanados de fontes normativas que se revelem estranhas, quanto à sua origem institucional, ao âmbito de atuação do Poder Legislativo."

20. Assim sendo, respeitadas as opiniões em sentido oposto entendo que, se satisfatoriamente cumprida a exigência formulada, nada impediria, no caso concreto, que as partes celebrassem novo contrato, se os produtos assinalados pelas marcas envolvidas, não são decorrentes de nenhum outro contrato remunerado de transferência de tecnologia.

21. Por derradeiro, recomendo, desde já, a revisão da Instrução de Serviço nº 01, de 29 de maio de 1992, que disciplina sobre "A Nova Legislação para remessa e dedutibilidade dos pagamentos de royalties entre subsidiárias estabelecida no Brasil e sua controladora no exterior", e a sua posterior divulgação.

Era o que cabia informar. *Sub-censura.*


**Maria Elizabeth Broxado
Procuradora Federal
Mat. S/APE 0449256
OAB/RJ 65.222**



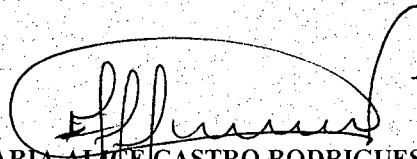
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria

Ref.: Processo/INPI/DIRTEC/LUM/RJ/nº 070545/2007.

Em 26.01.2009.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 013/2009.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.
A DIRTEC.

Em 09.12.09


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe