



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0263-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.7

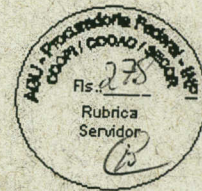
PROCESSO Nº 52450.080607-08

INTERESSADO: Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros

ASSUNTO: Averbação de aditivo contratual de transferência de tecnologia – Nissan – H61B

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se de consulta formulada pela DICIG (fls. 273) sobre a possibilidade de averbar o aditivo do contrato de transferência de tecnologia no processo INPI 080607. O cerne da questão reside na possibilidade do INPI conceder efeitos retroativos à averbação do aditivo do contrato de transferência de tecnologia.
2. No caso, o aditivo em questão foi averbado nos autos do processo INPI nº 100134, em petição datada de 26.07.2011 (fls. 268/269). Posteriormente, a empresa cessionária requereu a averbação de idêntico aditivo no Processo INPI nº 080607 (fls. 240/250), com data de 9.07.2012. Ocorre que a cessionária requer a averbação do aditivo no Processo INPI 080607 com efeitos retroativos à data da averbação do Processo INPI 100134.
3. Apresentada a matéria desta nota técnica, cumpre relatar o teor do processo em epígrafe e, posteriormente, abordar o conteúdo da petição de averbação do aditivo contratual.
4. O contrato de transferência da tecnologia para a industrialização do veículo H61B foi comunicado ao INPI em petição datada de 23.06.2008 (fls. 4/6). O contrato de fornecimento de tecnologia foi analisado pelo parecer 092/2008, exarado pela COPATEC (fls. 208/211), o qual entendeu pela necessidade da empresa cessionária, Nissan do Brasil Automóveis Ltda, apresentar informações adicionais e/ou proceder determinadas alterações contratuais. O ofício solicitando a complementação de dados foi encaminhado à cessionária (fls. 214/215).



5. Às fls. 223/227 e às fls. 233/234, a empresa cessionária apresentou as informações solicitadas. As petições foram analisadas pelo parecer nº 020/2009 (fls. 237/239), o qual sugeriu a averbação do contrato. O certificado de averbação encontra-se às fls. 242; o objeto do certificado foi redigido desta forma: “FT – Fornecimento de tecnologia pra fabricação do veículo H61B – Nissan – Nova Frontier, partes, peças e componentes da marca NISSAN, conforme Anexo ‘I’ do Contrato”.
6. Posteriormente, a cessionária apresentou um aditivo ao contrato de transferência de tecnologia. O objeto da petição de averbação do aditivo não mencionou o veículo H61B, mas outros da empresa Nissan. O exame formal da petição, datado de 02.07.2012, informou que o aditivo foi averbado no processo 100134, não sendo cabível idêntica averbação no processo 080607 (fls. 247).
7. A cessionária apresentou as razões de entrada de aditivo idêntico nos dois processos 100134 e 080607, às fls. 248/250. O aditivo alterou o percentual de royalties de 3% para 5%, cláusula aplicável aos veículos X11J (Livina) e H61B (Frontier). Importante ressaltar que o cessionário pretende o efeito retroativo da averbação. Em outros termos, a parte busca a averbação do aditivo contratual no processo 080607 com a data da averbação do aditivo no processo nº 100134 (25.08.2011).
8. Cabe verificar o objeto da petição, a qual requer a averbação do aditivo contratual (fls. 268/269) para verificar se este refere-se à tecnologia H61B, ou não. O objeto da petição de averbação do aditivo contratual refere-se somente à fabricação dos veículos X11J (veículos da marca NISSAN, modelos J11J, R11J e N11J), *in verbis*:
- “O atual Contrato de Transferência de Tecnologia tem como **objeto** a fabricação dos veículos X11J (veículos da marca NISSAN, modelos J11J, R11J e N11J, denominados Livina, Grand Livina e Livina X-Gear) e de suas respectivas peças e componentes, com prazo de vigência de 5 (cinco) anos contados da apresentação do mesmo perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.” (grifo nosso)
9. Quando a petição de averbação do aditivo contratual (fls. 268/269) menciona o anexo técnico de modificações introduzidas, há uma menção às tecnologias dos veículos H61B.

Todavia, essa menção não é suficiente para incluir os veículos H61B como objeto do aditivo contratual. Não é razoável supor que a Administração amplie o objeto da petição do aditivo contratual em razão de uma menção constante no anexo técnico. O que delimita o conteúdo da petição em comento é o trecho o qual se refere ao objeto do aditivo.

10. A título de conclusão, esta Coordenação não vislumbra, a princípio, óbice legal para averbar novamente o aditivo em relação aos veículos da plataforma H61B, desde que seja observado o trâmite habitual constante de análise formal, cumprimento de exigências formais porventura necessárias etc. Isso significa que um novo procedimento será seguido, não havendo como retroagir à data do outro aditivo, sob pena de criação de um precedente suscetível de impugnação judicial.

11. A princípio, não há óbice legal para que um único aditivo seja averbado em dois contratos distintos, pertencentes a processos diferentes do INPI; todavia, para que isso ocorra, é condição *sine quo non* que a petição requerendo a averbação do aditivo contratual refira-se expressamente aos dois contratos, além do pagamento das taxas correspondentes aos dois processos distintos e outras exigências respectivas. Não foi o que aconteceu.

12. Atribuir o efeito retroativo requerido pela empresa cessionária implicaria reconhecer a prática de uma ilicitude por parte da autarquia mediante anulação de um ato administrativo. Nos autos, não se vislumbra hipótese de ilicitude, porquanto não é razoável supor que a autarquia faça a averbação de um único aditivo em dois contratos distintos, sem que haja petição expressa nesse sentido, por ocasião do primeiro pedido. A segunda petição (fls. 240/250), datada de 9.07.2012, expressamente menciona em seu objeto a averbação do aditivo ao contrato de fabricação do veículo H61B; a referida petição não enseja a retroação da data da averbação do processo INPI nº 080607.

13. Ainda, a retroação do ato de averbação do aditivo contratual poderia, em tese, implicar, burla fiscal, porquanto o aditivo contratual refere-se à alteração do percentual de royalties. Nesse sentido, a Coordenação-Geral do Sistema de Tributação, emitiu a Decisão nº 09/00, a qual versa sobre o termo *dies a quo* da retroação da averbação do aditivo contratual, a saber, data do protocolo do pedido de averbação. No caso em tela, o protocolo do pedido de averbação do aditivo contratual do processo INPI nº 080607 não é o do processo INPI nº 100134.

DECISÃO Nº 9/00

COORDENAÇÃO-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO -
DECISÃO Nº 9, DE 28 DE JUNHO DE 2000

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

EMENTA: DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CIENTÍFICA, ADMINISTRATIVA OU SEMELHANTES

São dedutíveis as despesas com royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes correspondentes ao período de tramitação do processo de averbação no INPI do contrato respectivo. Esse período, portanto, retroage somente até a data do protocolo do pedido de averbação, sendo vedada a dedução fiscal dessas despesas quando incorridas em período anterior a essa data.

DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999, art.353, incisos IV, "a", art. 354, inciso I e art. 355, § 3º e Parecer Normativo nº 76, de 5 de outubro de 1976. CARLOS ALBERTO DE NIZA E CASTRO - Coordenador-Geral - Publicado no Diário Oficial nº 125-E, de 30 de junho de 2000, Seção 1, pág. 8.G

14. Diante do exposto, o entendimento desta Coordenação coaduna-se com o exarado pelo Diretor da DICIG às fls. 273, segundo o qual a petição/DICIG/Nº 115895, de 04/08/2011, requereu somente a alteração do Certificado de Averbação relacionado ao processo INPI nº 100134. Ainda, o terceiro parágrafo da carta de 26.07.2011, inclusa na petição referida, menciona apenas o contrato de transferência de tecnologia, o qual versa a fabricação dos veículos X11J, e não o H61B.

À consideração superior, e posterior devolução dos autos à DICIG.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2012.



Loris Baena Cunha Neto

Procurador-Federal

Coordenador



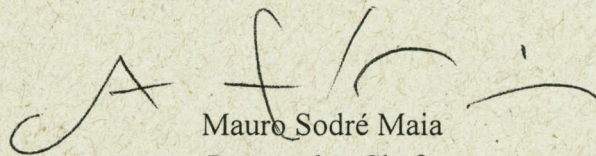
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0455/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 080607/2008 DICIG

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0263/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.7, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. À DICIG.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2012.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe