



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

Parecer nº 0004-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0
PROCESSO Nº 135962

INTERESSADO: Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros.

ASSUNTO: Marco inicial dos efeitos da averbação dos contratos.

- I. A Instrução Normativa PR nº 15/2013 não comporta a flexibilidade aventada pelo PARECER PROC/DICONS Nº 024/2000.
- II. O marco inicial da averbação dos contratos deve obedecer integralmente o disposto na Instrução Normativa PR/INPI nº 15/2013.

Senhor Diretor de Contratos, Indicações Geográficas e Registros,

I. RELATÓRIO

1. A DICIG submete consulta à Procuradoria sobre o marco inicial dos efeitos da averbação dos contratos submetidos ao INPI para cumprimento do disposto no art. 211 da Lei 9.279/96.¹ O INPI foi instado a se pronunciar sobre o tema em razão de consulta realizada pela Associação Brasileira de Propriedade Industrial (ABPI).

2. A Procuradoria já se pronunciou a respeito do marco inicial dos efeitos da averbação ou registro dos contratos de transferência de tecnologia, mediante as seguintes manifestações:

- (i) Parecer no processo nº 980019/98, de lavra do Procurador do INPI José Carlos Soares de Menezes, datado de 17 de junho de 1998;
- (ii) Parecer no processo nº 981011/98, de lavra do Procurador do INPI José Carlos Soares de Menezes, data do de 8 de novembro de 1999;

¹ Lei 9.279/96, 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.
Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.



- (iii) Parecer no processo de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel, datado de 17 de fevereiro de 2000;
- (iv) PARECER/PROC/DICONS Nº 24/00, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel, datado de 01 de junho de 2000;
- (v) PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº012/2005, de lavra do Procurador Federal Gerson da Costa Corrêa.

3. O marco inicial dos efeitos da averbação dos contratos foi normatizado mediante a Resolução INPI nº 094/2003. O teor dessa resolução foi reproduzido na Instrução Normativa nº 15/2013.

4. A Instrução Normativa nº 15/2013 incorporou o teor da Decisão Cosit nº 9 da Coordenação Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda. A Instrução Normativa nº 15/2013 fixa a **data do protocolo no INPI** como o marco inicial dos efeitos da averbação ou registro dos contratos.

5. Verifica-se, assim, que não existe dúvida no âmbito da autarquia quanto ao marco inicial dos efeitos da averbação ou registro dos contratos. Esse tema está suficientemente claro na Instrução Normativa nº 15/2013, a qual veda a fixação de um marco inicial anterior à data do protocolo na autarquia.

6. A despeito da vigência da Instrução Normativa nº 15/2013, a DICIG pergunta à Procuradoria se seria possível adotar a flexibilidade prevista no PARECER/PROC/DICONS Nº 24/00, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel. O objeto da consulta encontra-se delimitado na dúvida jurídica da DICIG abaixo sintetizada (fls. 09):

“Sendo assim, levando em conta a solicitação de reconsideração feita pela ABPI, bem como a legislação vigente, os pareceres já elaborados pela Procuradoria sobre o assunto e as informações acima prestadas, sugiro encaminhamento da consulta à Procuradoria. Tal encaminhamento visa a verificar a possibilidade de voltarmos a aplicar a flexibilidade anteriormente implementada pela DICIG/CGTEC, com base no parecer PROC/DICONS Nº 024/2000, de fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato, para sua apresentação ao INPI.”

7. É o relatório.

II. MÉRITO

II.1 PARECER INPI/PROC/DICONS Nº 024/00

8. O marco inicial dos efeitos da averbação é o da assinatura dos contratos ou da apresentação dos mesmos perante o INPI?



9. O tema em apreço foi examinado pela Procuradoria mediante o PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel. Na ocasião, entendeu-se pela aplicação analógica do art. 130 da Lei nº 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos.²

10. A aplicação analógica justifica-se, no entendimento exposto no PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00, pelas similaridades entre o registro de contratos no INPI e o registro efetuado pelos Cartórios de Títulos e Documentos.

11. A aplicação do art. 130 da Lei nº 6.015/73, sugerida pelo referido parecer, é passível de conjugação com o prazo previsto no art. 212 da LPI (60 dias).³ Cabe transcrever parte da fundamentação do PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00:

“4. [...] o registro dos contratos, junto ao INPI, guarda similaridade com àqueles efetuados pelos Cartórios de Títulos e Documentos, sendo certo, tratar-se o ato praticado pelo INPI de um registro público. O procedimento a ser adotado pelo INPI somente se rege, desta forma, pela lei geral de registros públicos, quando silente a sua norma legal, seguindo-se para tanto o conceito de que a norma específica prevalece sobre a geral.

[...]

8. Entretanto, observo que o princípio adotado na Lei de Registros Públicos é o que deve ser adotado. Este resume-se no preceito de ser fixado um prazo para a apresentação do contrato, contendo obrigações convencionais de qualquer valor, que, no caso do INPI, é de sessenta dias. Findo esse prazo, os efeitos do registro serão produzidos a partir da data de sua apresentação ao órgão competente, no caso o INPI.

9. Assim, tenho para mim que o princípio que norteia o registro de documentos, perante os Cartórios de Títulos e Documentos, é aplicável ao INPI na medida em que, se a LPI não dispusesse acerca da questão, deveriam estes documentos requerer o registro, nos termos da Lei nº 6.015/73, aplicando-se, desta forma, o contido no art. 130.”

12. O raciocínio *supra* conduz à seguinte conclusão: o prazo para apresentação do contrato perante o INPI é de sessenta dias. Ou seja, as partes poderiam assinar um contrato no dia 1º de janeiro de um ano e dentro do prazo de 60 dias trazer o instrumento contratual ao INPI. Respeitado esse prazo de 60 dias, o marco inicial dos efeitos da averbação seria o da assinatura do contrato, e não do protocolo do pedido de averbação perante o INPI.

² Lei nº 6.015/73, art. 130. Dentro do prazo de vinte dias da data da sua assinatura pelas partes, todos os atos enumerados nos arts. 128 e 129, serão registrados no domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas.

Parágrafo único. Os registros de documentos apresentados, depois de findo o prazo, produzirão efeitos a partir da data da apresentação.



13. Cabe verificar dois exemplos para esclarecer a conclusão do PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00. O primeiro exemplo é composto dos seguintes elementos:

- I. 1º de janeiro de 2001: as partes assinam um contrato;
- II. 28 de fevereiro de 2001: as partes protocolam o pedido de averbação do contrato perante o INPI;
- III. A apresentação do contrato perante o INPI ocorreu dentro do período de 60 dias após a assinatura do contrato. Assim, a averbação terá como marco inicial a data da assinatura do contrato (1º de janeiro de 2001) e não da apresentação do contrato ao INPI (28 de fevereiro de 2001).

14. Um outro exemplo, o qual decorre da conclusão do PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00:

- I. 1º de janeiro de 2001: as partes assinam um contrato;
- II. 1º de abril de 2001: as partes protocolam o pedido de averbação perante o INPI;
- III. A apresentação do contrato perante o INPI ocorreu após os 60 dias da assinatura do contrato. Desse modo, o marco inicial dos efeitos da averbação é o da apresentação do contrato perante o INPI (1º de abril de 2001).

15. O PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00 foi concluído em 1º de junho de 2000. Alguns dias depois, precisamente no dia 28 de junho de 2000, foi proferida a Decisão nº 9 pela Coordenação Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda.

II.2 DECISÃO COSIT Nº 09/2000 E INSTRUÇÃO NORMATIVA INPI Nº 15/2013

16. De acordo com a Decisão Cosit nº 09, de 28.06.2000, não é possível reconhecer a retroatividade de efeitos em data anterior ao do protocolo do pedido de averbação do contrato perante o INPI, *ipsis litteris*:

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.** (sem grifo no original).

17. A Decisão Cosit nº 09/2000 foi incorporada nas normas internas do INPI mediante a Resolução INPI nº 094/2003. Atualmente, a matéria encontra-se disciplinada por meio da Instrução Normativa nº 15/2013, *in verbis*:

³ Lei 9.279/96, art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.



Art. 3º. O início do prazo de averbação para efeito da dedutibilidade fiscal de despesas com royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, consoante o disposto na Decisão nº 9, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação, de 28 de julho de 2000, da Receita Federal/MF, **retroagirá à data do Protocolo Automatizado.** (sem grifo no original).

18. O PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00 teve seu entendimento superado por normas posteriores.

19. Ocorre, no entanto, que a Decisão Cosit nº 9/2000 e tampouco os atos normativos internos do INPI previram a hipótese da prorrogação da averbação de contrato. Qual o marco inicial do requerimento de prorrogação da averbação de um contrato?

20. A resposta é automática e aparentemente simples, a saber: o primeiro dia de vigência da prorrogação contratual, isto é, um dia posterior ao término de vigência do contrato original, desde que o instrumento de prorrogação tenha sido apresentado antes do seu término de vigência.

21. Essa primeira resposta está correta, mas não exaure o problema. Há três tipos de contratos comumente recebidos para averbação no INPI:

- (i) Contratos por tempo determinado com cláusula de renovação automática: são aqueles que independem de termos aditivos para serem prorrogados;
- (ii) Contratos por tempo determinado sem cláusula de renovação automática: são aqueles que dependem de termos aditivos para serem prorrogados;
- (iii) Contratos por tempo indeterminado.⁴

22. Os contratos por tempo determinado com cláusula de renovação automática devem possuir o mesmo tratamento que os contratos sem cláusula de renovação automática?

23. Duas manifestações da Procuradoria tratam dessa matéria:

- (i) Parecer PROC/INPI s/nº firmado pelo Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel, em 17.02.2000;
- (ii) PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005, de lavra do Procurador Federal Gerson da Costa Corrêa.

24. Por intermédio do Parecer PROC/INPI s/nº, de 17.02.2000, a Procuradoria pronunciou-se favorável ao prazo de até sessenta dias para apresentação perante o INPI do termo aditivo relativo à prorrogação de averbação de contrato de transferência de tecnologia.

⁴ Há contratos apresentados ao INPI que estipulam, por exemplo, a licença de uso de marca por tempo indeterminado. É curioso esse tipo de contrato, posto que o certificado de registro marcário possui vigência



25. A contagem do prazo de sessenta dias seria a partir do termo final do contrato celebrado pelas partes. Percebe-se que esse parecer não se confunde com o do PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00, pois este não aborda o requerimento de prorrogação dos contratos averbados.

26. O PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005 explicita a distinção das espécies contratuais, o que é abordado no próximo tópico.

II.3 PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005

27. Nos autos do Processo/INPI/DIRTEC/Nº 990031/99, a Procuradoria alcançou a seguintes conclusões pertinentes aos requerimentos de prorrogação dos contratos averbados:

- I. O requerimento de prorrogação precisa ser apresentado ao INPI até a data final de validade do contrato já averbado;
- II. Se o requerimento de prorrogação do contrato for apresentado após a data final de validade do contrato já averbado, *mister* reconhecer a existência de solução de continuidade entre os contratos (contrato averbado e contrato objeto do requerimento de prorrogação). Havendo solução de continuidade dos contratos, o requerimento de prorrogação do contrato passa ser considerado um novo contrato pelo INPI, o que acarreta a aplicação da Decisão Cosit nº 9/2000.

28. Posteriormente, a matéria foi examinada no PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005, de lavra do Procurador Federal Gerson da Costa Corrêa, o qual avança no tema em estudo por meio da distinção de três espécies contratuais:

- I. Contratos com prazo determinado que dependem de termo aditivo para prorrogação de sua vigência (isto é, contratos sem cláusula de renovação automática);
- II. Contratos com prazo determinado contendo cláusula de renovação automática;
- III. Contratos com prazo indeterminado.

29. Um terceiro não habituado ao serviço de averbação/registro de contrato talvez tenha dúvida a respeito da inclusão dos contratos com prazo indeterminado na relação acima. *Mister* explicar por que os contratos com prazo indeterminado foram mencionados em um tópico que trata de termos aditivos para prorrogação.

30. Embora seja possível celebrar um contrato por prazo indeterminado, os efeitos da averbação, ou registro, não são por tempo indeterminado. Assim, o contrato por tempo

delimitada no tempo. Como é cediço, não existe registro/marcário com vigência infinita. Ou seja, estabelece-se um



indeterminado trazido ao INPI para averbação surtirá efeitos para remessa de *royalties* por um prazo delimitado no tempo.

31. O contrato até pode ser por tempo indeterminado. No entanto, o certificado de averbação emitido pelo INPI surte efeitos por prazo determinado. Esse prazo é determinado de acordo com o objeto do contrato. No caso de uma licença de uso de marca, por exemplo, *mister* verificar a vigência prevista no certificado de registro. Não é razoável que o certificado de averbação tenha uma vigência superior ao do registro marcário, objeto da licença.

32. O PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005 reconhece que os contratos sem cláusula de renovação automática sujeitam-se ao entendimento exposto no Parecer proferido pelo Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel, datado de 17.02.2000, *in verbis*:

“No caso do contrato com prazo determinado sem cláusula de renovação automática, constata-se ser perfeito o entendimento exarado no parecer datado de 17/02/2000 quanto ao prazo para apresentação dos pedidos de renovação dos contratos já averbados no INPI [...]”

33. Em outros termos, os requerimentos de prorrogação dos *contratos sem cláusula de renovação automática* precisam ser protocolados perante o INPI até 60 dias após o termo final de vigência dos contratos, na compreensão exarada pelo PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005.

34. O PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005 assim explicita a sua conclusão sobre a matéria, em relação aos contratos sem cláusula de renovação automática:

“Considerando que tal acordo de renovação poderá ocorrer no âmbito das negociações do contrato firmado, na data relativa ao termo final do mesmo, estaria a Administração extrapolando o âmbito da sua competência ao interferir na livre negociação das partes.

Nessa hipótese seria impossível e impraticável a apresentação, neste Instituto, de um pedido de prorrogação de averbação de contrato, ainda no decorrer de sua vigência, já que a anuência e assinatura do termo aditivo poderão ocorrer na mesma data do término do contrato.”

35. Tratamento jurídico distinto se impõe aos contratos com prazo de determinado contendo cláusula de renovação automática e aos contratos com prazo indeterminado, de acordo com o PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005. Esse tratamento jurídico justifica-se pelo fato de que essas duas espécies contratuais não necessitam de formalização de termos aditivos.

36. Se o requerimento de prorrogação da averbação do contrato com prazo contendo cláusula de renovação automática ou do contrato com prazo indeterminado, ocorrer *após o*

contato por tempo indeterminado tendo como objeto um direito com vigência delimitada.

término de vigência da averbação dos contratos, haverá solução de continuidade, e por conseqüência, o requerimento será recepcionado pelo INPI como um novo pedido de averbação. Sendo uma nova averbação, o marco inicial dos efeitos de averbação é o do protocolo do pedido perante o INPI. Cabe transcrever os termos utilizados pelo PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005:

“[...] diante da falta de necessidade de formalização de termos aditivos, torna-se completamente dispensável o prazo adicional de 60 (sessenta) dias, devendo, portanto, ser requerida, no INPI, a prorrogação da Averbação do contrato vigente até o termo final da última Averbação nos termos do entendimento exarado pela Divisão de Consultoria. Em sendo assim, no caso da prorrogação do prazo de averbação do contrato ter sido requerida em data posterior ao termo final da última averbação, tal solicitação será considerada como uma nova averbação que passará a vigor a partir da data do protocolo do requerimento, não podendo haver, assim, efeito retroativo.”

II.4. SUGESTÕES DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA PELA ABPI

37. A ABPI afirma que a autarquia alterou um entendimento fixado há aproximadamente quinze anos favorável à retroatividade da data da assinatura do contrato quando este é apresentado ao INPI para fins de averbação ou registro dentro de 60 dias. Desse modo, a Associação pede esclarecimentos dos motivos que levaram à alteração do entendimento exposto no PARECER/PROC/DICONS Nº 024/00.

38. Em conformidade com o PARECER/PROC/DICONS Nº 024/00, a Associação posiciona-se favorável à aplicação analógica da Lei de Registros Públicos para fins de conferir efeitos à averbação ou registro em período anterior ao do protocolo dos contratos na autarquia.

39. O protocolo no INPI de um contrato de transferência de tecnologia não se efetua imediatamente após a assinatura do mesmo, explica a ABPI. Os trâmites de formalidade de assinatura postergam por semanas o protocolo do contrato no INPI. A ABPI assim se expressa:

“7. Note-se, ainda, que os trâmites referentes às formalidades de assinatura (que envolvem, dentre outros, o reconhecimento de firma da assinatura da parte estrangeira e sua posterior legalização no Consulado brasileiro) inviabilizam a apresentação do contrato na data de sua assinatura, na medida em que tais trâmites podem perdurar por semanas, chegando mesmo a ultrapassar um mês em alguns Consulados brasileiros no exterior.”

40. A ABPI afirma existir um quadro de insegurança jurídica em razão de uma mudança repentina de entendimento da autarquia.

41. O protocolo do contrato perante o INPI como marco inicial dos efeitos da averbação ou registro é entendido pela ABPI como prejudicial aos usuários externos. Para compensar esse prejuízo, a Associação aventa a apresentação de minutas contratuais à autarquia para fins de averbação ou registro, e posterior juntada do documento formalizado em sede de cumprimento de exigência.

“9. Assim, caso esse INPI deixe efetivamente de retroagir a data inicial de averbação à data de assinatura dos contratos apresentados no prazo de 60 dias, não restará às partes outra alternativa senão a apresentação de minutas ao INPI para averbação, de modo que seja emitida e exigência formal para cumprimento em 60 dias.”

42. A contribuição da ABPI tem por finalidade aperfeiçoar o sistema de averbação ou registro dos contratos pelo INPI.

43. O entendimento defendido pela ABPI encontra-se respaldado no PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00, de lavra do Procurador Federal Ricardo Luiz Sichel. O parecer foi assinado em 1º de junho de 2000.

44. Meses após a conclusão do parecer, a Coordenação Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda editou a Decisão Cosit nº 09, de 28.06.2000. Em razão dessa decisão, o INPI publicou a Resolução INPI nº 094/2003.

45. A Resolução INPI nº 094/2003 superou o entendimento apresentado pelo PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00. Não há como sustentar os efeitos do referido parecer, na presente data.

46. Não foi atribuído caráter normativo ao PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00, razão pela qual sua orientação jurídica deixou de surtir efeitos imediatamente diante da superveniência de ato normativo administrativo, no caso, a Resolução INPI nº 094/2003. Como é cediço, o parecer jurídico emitido pela Procuradoria não prevalece sobre uma resolução, que aprovada pela Presidência da autarquia e publicada na Revista de Propriedade Industrial.

47. Em 2005, a Procuradoria voltou a examinar o tema do marco inicial da averbação dos contratos. Dessa vez, o processo foi distribuído ao Procurador Federal Gerson da Costa Corrêa, que proferiu o PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº012/2005.

48. O PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº012/2005 não afirma categoricamente que o PARECER INPI/PROC/DICONS nº 024/00 foi superado. Da leitura do PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº012/2005, infere-se que o entendimento da Procuradoria a respeito dos efeitos da averbação ou registro dos contratos em data anterior ao do protocolo não mais subsistia.

49. Nesse sentido cumpre reproduzir uma das conclusões do PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº012/2005:

“1 – o prazo inicial da tramitação de Averbação dos Contratos no INPI deverá estar em conformidade com a Decisão 09, de 28/07/2000, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda, que limita a retroatividade do período de dedutibilidade de despesas em um contrato, a data do protocolo do pedido de Averbação no INPI.”

50. A Presidência da autarquia manifestou-se pela normatização do PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº012/2005.

51. Não obstante as ponderações acima, parece assistir razão à ABPI quando afirma que o INPI mudou de entendimento, uma vez que há indícios que o ora denominado período de graça de 60 dias entre a data da assinatura do contrato e o data do protocolo continuou vigente na autarquia. A DICIG assim expressa (fls. 08):

“5. mesmo após a assinatura da Decisão 09/2000 da COSIT, esta Coordenação continuou observando a flexibilidade prevista nos pareceres elaborados pelo Procurador-Geral em fevereiro e 1º de junho de 2000 (parecer/PROC/DICONS Nº 024/2000) e, portanto, continuou aceitando o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato, como termo inicial da averbação/registro do contrato pelo INPI.”

II.5 CONCLUSÃO PRELIMINAR

52. A Decisão Cosit nº 09/2000 e a Instrução Normativa nº 15/2013 não tratam especificamente da prorrogação de averbação dos contratos, objeto do PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005.

53. Após a elaboração do PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005, não se tem notícia de que o INPI tenha editado norma interna, ou mesmo uma orientação de trabalho, expressando compreensão distinta da Procuradoria a respeito de tema.

54. Na hipótese do órgão competente verificar que se trata de um contrato com prazo determinado contendo cláusula de renovação automática ou com prazo indeterminado, não há possibilidade de se conceder o prazo de 60 dias, se o requerimento de prorrogação contratual for protocolado após a vigência da averbação do contrato original. Transcreve-se a seguir a conclusão do PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005 nesse sentido:

“6 – nos casos de contrato por prazo determinado com cláusula de renovação automática e de contrato por prazo indeterminado, o pedido de prorrogação da Averbação do contrato em vigor deverá ser requerido ao INPI até o termo final da última Averbação, sob pena de tal pedido ser considerado uma nova Averbação, de forma que os efeitos cambiais e fiscais do contrato passarão a serem produzidos a partir da data dos requerimentos de prorrogação da Averbação, conforme disciplinado na Decisão nº 9, de 28 de junho de 2000, da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação do Ministério da Fazenda.”

55. E se o contrato não possuir cláusula de renovação automática? Reconhece-se que o PARECER/INPI/PROC/CAJ/Nº 012/2005 entendeu pela retroação dos efeitos, desde que o protocolo do aditivo ao contrato ocorresse dentro dos sessenta dias a partir do fim da vigência do certificado de averbação. Nesse particular, este órgão consultivo altera a conclusão precedente para promover estrita observância à data do protocolo no INPI como marco inicial da averbação do contrato, inclusive, quando o instrumento não possui cláusula de renovação automática.

56. Recomenda-se que a Instrução Normativa PR/INPI nº 15/2013 seja também aplicável integralmente à prorrogação dos contratos, independentemente do tipo destes.

57. No silêncio normativo sobre prorrogação contratual, aplica-se analogicamente a Instrução Normativa PR/INPI nº 15/2013.

58. Desse modo, responde-se a dúvida jurídica trazida pela DICIG. A manutenção da flexibilidade contida no PROC/DICONS Nº 024/2000 representa uma inobservância da Instrução Normativa nº 15/2013, não sendo razoável adotá-la.

59. Particularmente, o signatário entende que existe um espaço, no futuro, para se alterar o entendimento aqui expresso a respeito do marco inicial dos efeitos do requerimento de averbação dos contratos. Os dispositivos legais citados na Decisão Cosit nº 09/2000 permitem uma exegese em sentido diverso.

60. Em 8 de junho de 2015, a Cosit formulou parecer para solução da consulta nº 146, a qual abordou o tema correspondente ao da presente manifestação. A consulta apresentada à Cosit, no ano de 2015, versava sobre um certificado de averbação emitido pelo INPI cujo fim do termo de validade era 9.4.2013. Os contraentes celebraram um aditivo em 19.03.2013, mas não trouxeram ao INPI para averbação naquele momento.

61. Questionou-se à Cosit sobre a possibilidade da dedução de *royalties* no período entre o fim da vigência da averbação do primeiro contrato e a data de averbação do aditivo ao

contrato original. A Cosit, no ano de 2015, entendeu aplicável a Decisão Cosit nº 09, de 2000, ao caso que versava sobre prorrogação contratual, *in verbis*:⁵

14. Assim sendo, de acordo com o acima exposto, conclui-se que a dedução de despesas com royalties pagos no período de 10/04/2013 a 17/02/2014 só pode ser efetuada se a empresa comprovar ter protocolado no INPI o pedido de aditamento do contrato original até a data de 10/04/2013. Senão, a possibilidade de dedução relativa a este aditamento contratual terá como marco inicial a data efetiva do protocolo no INPI até a data final 21/06/2016, que é o prazo constante no certificado de averbação do INPI de nº *****/01. Não obstante, cumpre registrar que, para que tais valores sejam dedutíveis, devem estar presentes todas as demais condições previstas em lei.

15. Ante o exposto, propõe-se seja solucionada a consulta declarando-se à consulente que a dedução de royalties pagos no período de 10/04/2013 a 17/02/2014 só pode ser efetuada se a empresa comprovar ter protocolado no INPI o pedido de aditamento do contrato original até a data de 10/04/2013. Senão, a possibilidade de dedução relativa a este aditamento contratual terá como marco inicial a data efetiva do protocolo no INPI até a data final de 21/06/2016, que é o prazo constante no certificado de averbação no INPI, de nº *****/01.”

62. Por medida de cautela, é razoável, no momento, manter uma coerência com as autoridades fazendárias, na matéria em apreço.

63. A Procuradoria compreende as considerações alegadas pela ABPI para justificar uma flexibilidade da Instrução Normativa nº 15/2013. É razoável que a Administração confira um prazo para que os contraentes concluam os trâmites referentes às formalidades da assinatura. Cabe à Administração promover medidas para simplificar os trâmites de averbação e registro dos contratos, facilitando o acesso ao serviço público com menos ônus possível. Uma flexibilidade da Instrução Normativa nº 15/2013, a princípio, seria benéfica ao usuário e ao INPI.

64. No entanto, a flexibilidade da Instrução Normativa nº 15/2013 depende de uma construção, que inclui uma alteração da Decisão Cosit nº 09/2000. É temerário adotar uma posição contrária à Decisão Cosit nº 09/2000, na presente data, posto que as atividades de averbação e registro de contratos, embora previstas na Lei 9.279/96, estão vinculadas ao que dispõe as autoridades fazendárias.

65. Ainda que a Procuradoria mostre-se eventualmente favorável ao pleito defendido pela ABPI, adotá-lo seria conferir um ônus irrazoável à Administração.

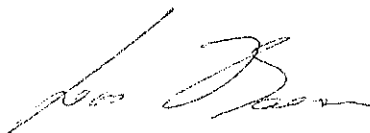
⁵ RECEITA FEDERAL. Coordenação-Geral de Tributação, Solução de consulta nº 146 – Cosit, de 8 de junho de 2015.

III. CONCLUSÃO

66. Ante o exposto, e levando em conta os argumentos expostos, conclui-se o seguinte:

- I. A Instrução Normativa PR nº 15/2013 não comporta a flexibilidade aventada pelo PARECER PROC/DICONS Nº 024/2000;
- II. O marco inicial da averbação dos contratos deve obedecer integralmente o disposto na Instrução Normativa PR nº 15/2013;
- III. A Instrução Normativa PR/INPI nº 15/2013 não emite um comando normativo dirigido às prorrogações dos contratos, tendo a DICIG oportunidade para disciplinar a matéria em sentido diverso. Ainda assim, recomenda-se a aplicação da Instrução Normativa PR/INPI nº 15/2013 às prorrogações contratuais até que a DICIG elabore ato normativo sobre a matéria;
- IV. Recomenda-se a elaboração de ato normativo específico para disciplinar a averbação/registro dos termos aditivos dedicados à prorrogação contratual. A edição de um ato normativo sobre averbação/registro de termos aditivos dedicados à prorrogação contratual promoverá segurança jurídica e transparência;
- V. A adoção de um novo procedimento sem prévia comunicação aos usuários externos é medida a ser evitada. Antes de se adotar qualquer mudança no procedimento abordado na presente manifestação, cumpre efetuar prévia e ampla comunicação aos usuários.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2016.

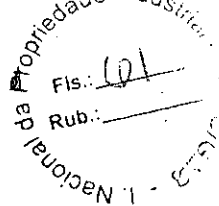


Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe



Receita Federal

Coordenação-Geral de Tributação



Erro! A origem da referência não foi encontrada.

Fim
imprevisto da fórmula

Solução de Consulta nº 146 - Cosit

Data 8 de junho de 2015

Processo

Interessado

CNPJ/CPF

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ

DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS COM ROYALTIES

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 3.000, de 26 de março de 2000, art.353, incisos IV, "a", art. 354, inciso I e art. 355, § 3º; Decisão CST nº 009/2000; Resolução INPI nº 94/2003 e Resolução Bacen nº 3.844/2010.

Relatório

Em petição protocolizada em 02/09/2014, a consulente que tem como objetos sociais a industrialização e comercialização de peças, incluindo a exportação de partes e componentes para veículos automotivos e o desenvolvimento de atividades primárias, a importação de matérias primas e componentes e prestação de serviços, procede a uma consulta..

2- Segundo informa o interessado, no curso de sua atividade social, celebra contratos com residentes ou domiciliados no exterior, fato esse que implicaria em transferência de tecnologia, ensejando a remessa de *royalties* e, por esse motivo, entende merecer a dedução das importâncias pagas a esse título.

3- O principal motivo que ensejou a presente *consulta* diz respeito à interpretação da dedução de despesas com *royalties* no período compreendido entre 10/04/2013 a 17/02/2014, intervalo de tempo entre o fim do termo de validade do *Certificado de Averbação* nº *****/01 e o início do prazo de validade do *Certificado* nº *****/01, ambos emitidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI.



Erro! A origem da referência não foi encontrada.

Fls. !Fim
imprevisto da fórmula

4- O dispositivo legal que se pretende ver esclarecido é o art.355, § 3º do Decreto nº 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto de Renda). Informa que em 21/06/2006, foi firmado um contrato de transferência de tecnologia com sua controladora estrangeira, averbado no INPI em 02/10/2007. Em 09/04/2008, foi emitido o certificado de averbação, com prazo de validade de 05 (cinco) anos, ou seja até 09/04/2013. Em 19/03/2013, o contrato foi novamente aditado para vigorar por mais 05(cinco) anos.

5- Continua informando que o novo aditamento foi submetido ao INPI para efeito do indispensável registro, nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil -Bacen nº 3.844/2010, e para satisfazer o exigido no § 3º, do art.355 do RIR/1999. O INPI informou que o registro poderia ser concedido, mas desde que se iniciasse novo procedimento administrativo. Com isso, a consulente apenas logrou a averbação do aditamento contratual em 18/02/2014 (grifou-se).

6- Assim sendo, questiona a consulente sobre a possibilidade de realizar o recolhimento retroativo de royalties, referentes ao período entre 10/04/2013 e 17/02/2014, recolhendo toda a tributação incidente sobre a operação. De maneira sucinta, é este o relatório.

Fundamentos

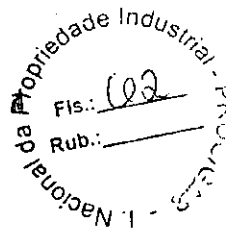
7. O objetivo da consulta é dar segurança jurídica ao sujeito passivo que apresenta à Administração Pública dúvida sobre dispositivo da legislação tributária aplicável a fato determinado de sua atividade, propiciando-lhe correto cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, de forma a evitar eventuais sanções. Constitui, assim, instrumento à disposição do sujeito passivo para lhe possibilitar acesso à interpretação dada pela Fazenda Pública a um fato determinado.

8. A consulta, corretamente formulada, configura orientação oficial e produz efeitos legais, como a proibição de se instaurar procedimentos fiscais contra o interessado e a não aplicação de multa ou juros de mora, relativamente à matéria consultada, desde a data de apresentação da consulta até o trigésimo dia subsequente à ciência da solução da consulta.

9. A Solução de Consulta não se presta a verificar a exatidão dos fatos apresentados pelo interessado, uma vez que se limita a apresentar a interpretação da legislação tributária conferida a tais fatos, partindo da premissa de que há conformidade entre os fatos narrados e a realidade factual. Nesse sentido, não convalida nem invalida quaisquer informações, interpretações, ações ou classificações fiscais procedidas pela Consulente e não gera qualquer efeito caso se constate, a qualquer tempo, que não foram descritos, adequadamente, os fatos, aos quais, em tese, se aplica a Solução de Consulta.

10. Feitas essas considerações, passa-se, a seguir, a analisar as indagações apresentadas pela Consulente.

11- Cinge-se a controvérsia em definir a possibilidade da dedução de royalties no período entre o fim da vigência da averbação do primeiro contrato de transferência de tecnologia no INPI, em 09/04/2013 (Certificado de Averbação nº *****/01), e a data da



Erro! A origem da referência não foi encontrada.

Fls. !Fim
imprevisto da fórmula

averbação do aditivo ao contrato original de 18/02/2014 (Certificado de Averbação nº *****/01). Em relação ao tema, é importante inicialmente trazeremos a manifestação da Cosit proferida na Decisão Cosit nº 9, de 28 de junho de 2000 que tratou sobre o tema em análise. Vejamos:

3. *O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – é o Órgão responsável pela análise técnica e aprovação de contratos de transferência de tecnologia para que venham a produzir efeitos com relação a terceiros. Essa repercussão contempla tanto a legitimação cambial das remessas enviadas ao exterior quanto a admissão de dedutibilidade fiscal de despesas decorrentes de acordos que tiveram como objeto o pagamento de royalties ou assistência técnica, administrativa ou semelhantes.*

4. *Ao suscitar o INPI acerca da vigência do Parecer Normativo nº 76, de 1976, nada mais faz do que questionar até que ponto – leia-se data – seria admissível a dedução dessas despesas para fins de apuração do lucro, no caso de haverem sido incorridas em data anterior à averbação nesse Órgão, oriundas de contratos previamente assinados.*

5. *Essencial para o deslinde da questão é identificar as razões que determinaram a edição desse ato administrativo, valendo-nos, para tal, de seu próprio teor, in verbis:*

“Indaga-se se as importâncias relativas a “royalties” e a despesas com assistência técnica, administrativa e semelhantes correspondentes ao período de tramitação do processo de registro do contrato respectivo no Banco Central do Brasil e de averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial podem ser deduzidas, acumuladamente, na apuração do lucro, no exercício de aprovação do contrato pelos órgãos mencionados.” (grifo não é do original)

...

6. *Depreende-se que a dívida do contribuinte à época, residia, tão somente, na possibilidade de aceitação pela administração tributária da dedutibilidade de dispêndios incorridos no interregno da análise técnica do contrato pelos órgãos competentes, considerada a contingência em que a conclusão dessa aprovação ocorresse em exercício posterior ao do início do processo de tramitação.*

7. *O legislador sabiamente houve por bem permitir a dedução dessas despesas, de forma acumulada, no exercício social em que se verificasse o registro ou averbação, estritamente na hipótese em que eventuais delongas no julgamento técnico dos contratos viessem a penalizar o contribuinte, privando-o do gozo de prerrogativas que a lei lhe havia concedido.*

8. *Fortalece essa interpretação o disposto no inciso IV, “a” e V, “a” do art. 353, inciso I do art. 354 e § 3º do art. 355 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 2000, a seguir reproduzidos:*

“Art. 353. Não são dedutíveis (Lei nº 4.506, de 1964, art. 71. Parágrafo único):

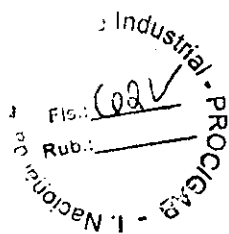
I - ...

...

IV – os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:

a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ...

V – os royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:



Erro! A origem da referência não foi encontrada.

Fis. !Fin
imprevisto da
fórmula

a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ...
(...)"

"Art. 354. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas, quer como percentagem da receita ou do lucro, somente poderão ser deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos (Lei nº 4.506, de 1964, art. 52):

I - constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ...
(...)"

"Art. 355. ...

§ 1º ...

§ 3º 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." (grifo não é do original)

9. É óbvio inferir que o requisito legal exigido para que se faculte a dedutibilidade dessa espécie de dispêndios é, precipuamente, a concomitante anuência das autoridades, cambial e de propriedade industrial, sem a qual sofre a dedução de ilegitimidade. À época em que foi suscitada a dívida quanto ao abatimento acumulado, as despesas incorridas no decorrer do processo de tramitação resultavam indedutíveis, na medida em que o prazo autorizado pelo INPI e constante do termo de averbação, não retroagia, o que expunha o contratante a danos de natureza fiscal.

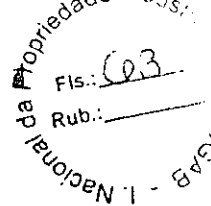
10. Ao adotar a atual sistemática - a data do protocolo do pleito de averbação é a data do termo de averbação em si - o INPI, em realidade, buscou justamente neutralizar ocasionais prejuízos ao requerente gerados por exames técnicos mais demorados, tornando então, por via de consequência, inócua o fito primeiro do texto regulamentar ora analisado.

11. De todo modo, convém destacar que o seu conteúdo, obviamente circunscrito ao âmbito a que se propôs, prossegue em consonância com a lei tributária vigente, sem nenhuma colisão com legislações supervenientes.

12. Finalmente, e reforçando o raciocínio antes delineado, pedidos de registros aos Órgãos anuentes defasados em relação à data da assinatura do respectivo contrato, configuram atraso de única e exclusiva responsabilidade do solicitante. Não há que se falar, portanto, em aceitação da dedução fiscal acumulada de despesas incorridas em período anterior ao da data do protocolo no INPI.

CONCLUSÃO

13. A dedutibilidade de despesas com royalties e de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes somente se reveste de autenticidade a partir da averbação ou registro no INPI e Banco Central do Brasil, respectivamente. Deverão ser obedecidos os prazos e as condições estabelecidos no termo de averbação do INPI e demais prescrições pertinentes, na forma da Lei nº 9.279, de 1996.



Erro! A origem da referência não foi encontrada.

Fis. !Fim
imprevisto da fórmula

14. O Parecer Normativo nº 76, de 1976 permanece em vigor - embora ao nosso ver, com efeitos anulados pela adoção do novo procedimento operacional do INPI - e autoriza a dedução acumulada no exercício em que acontecer a efetiva averbação ou registro do contrato, mesmo quando as despesas forem incorridas em período anteriormente a essas aprovações técnicas. Em se tratando do aval do INPI, todavia, esta hipótese abrange apenas o período compreendido entre a data do protocolo do pedido de averbação nesse Órgão e o da averbação em si, ou seja, estritamente o intervalo de tempo correspondente à tramitação do processo de averbação.

15. É vedada a dedutibilidade dessa classe de despesas quando incorridas em data anterior àquela registrada no protocolo do pedido de averbação no INPI, por caracterizarem falta de diligência do contratante em proceder o cumprimento dos trâmites legais atinentes ao usufruto dos benefícios que a lei lhe conferiu."

12. Em resumo, a Decisão nº 9, de 2000, da Cosit, determina a dedutibilidade de despesas com royalties e assistência Técnica, Científica, Administrativa ou semelhantes, correspondentes ao período de tramitação do processo de averbação no INPI do respectivo contrato. 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 essas datas.

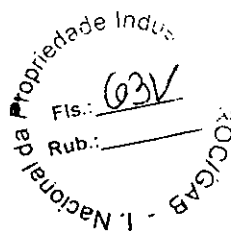
13. Em consonância com a acima exposto, o INPI editou a Resolução INPI nº 94, de 2003, que definiu que a data de protocolo a ser considerada para fins da dedução dos royalties é a data do protocolo automatizado, in verbis:

"Art.3º. Para fim de dedutibilidade fiscal de despesas com royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, consoante o disposto na Decisão nº 9, de 28 de junho de 2000, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação, o prazo de início da tramitação do processo de averbação, no INPI, do respectivo contrato, poderá retroagir à data do PROTOCOLO AUTOMATIZADO. "

14. Assim sendo, de acordo com o acima exposto, conclui-se que a dedução de despesas com royalties pagos no período de 10/04/2013 a 17/02/2014 só pode ser efetuada se a empresa comprovar ter protocolado no INPI o pedido de aditamento do contrato original até a data de 10/04/2013. Senão, a possibilidade de dedução relativa a este aditamento contratual terá como marco inicial a data efetiva do protocolo no INPI até a data final 21/06/2016, que é o prazo constante no certificado de averbação do INPI de nº *****/01. Não obstante, cumpre registrar que, para que tais valores sejam dedutíveis, devem estar presentes todas as demais condições previstas em lei.

Conclusão

15. Ante o exposto, propõe-se seja solucionada a consulta declarando-se à consulente que a dedução de royalties pagos no período de 10/04/2013 a 17/02/2014 **só pode ser efetuada se a empresa comprovar ter protocolado no INPI o pedido de aditamento do contrato original até a data de 10/04/2013.** Senão, a possibilidade de dedução relativa a este aditamento contratual terá como marco inicial a data efetiva do protocolo no INPI até a data final de 21/06/2016, que é o prazo constante no certificado de averbação do INPI, de nº



Erro! A origem da referência não foi encontrada.

Fls. !Fim
imprevisto da fórmula

*****/01. Não obstante, cumpre registrar que, para que tais valores sejam dedutíveis, devem estar presentes todas as demais condições previstas em lei.

À consideração superior.

Assinado digitalmente
THOMAZ DE AQUINO GARCEZ LEME
Auditor-Fiscal da RFB

De acordo. Encaminhe-se à Cotir.

Assinado digitalmente
KARINA ALESSANDRA DE MATTERA GOMES
Auditora-Fiscal da RFB
Chefe da Disit 8ª RF

De acordo. À consideração do Coordenador-Geral da Cosit.

Assinado digitalmente
CLAUDIA LÚCIA PIMENTEL MARTINS DA SILVA
Auditora-Fiscal da RFB
Coordenadora da Cotir

Ordem de Intimação

Aprovo a Solução de Consulta. Divulgue-se e publique-se nos termos do art. 27 da Instrução Normativa RFB nº 1.396, de 16 de setembro de 2013. Dê-se ciência ao consulente.

Assinado digitalmente
FERNANDO MOMBELLI
Auditor-Fiscal da RFB
Coordenador-Geral da Cosit