

ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Parecer sobre a aplicabilidade das Instruções Normativas 167 e 190 da SRF a não residentes detentores de propriedade industrial no Brasil.

A ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, por sua Comissão de Estudos de Transferência de Tecnologia e Franquia, analisou as dúvidas causadas pela publicação das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nº 167, de 14 de junho de 2002 (publicada no Diário Oficial de 18 de junho de 2002 e aplicável a partir de 1º de agosto de 2002) e nº 190, de 9 de agosto de 2002 (publicada no DOU e em vigor a partir de 12 de agosto de 2002).

A grande dúvida causada pelas referidas Instruções Normativas, para os que militam na área de propriedade intelectual, é decorrente, inicialmente, da redação do art. 1º da IN 167, que altera o art. 14 da IN da SRF nº 2, de 2 de janeiro de 2001, acrescentando-lhe um novo parágrafo 4º, com a seguinte redação:

"§ 4 - Fica obrigada à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) a pessoa jurídica domiciliada no exterior que adquirir imóvel, aeronave, embarcação e demais bens localizados no País, sujeitos a registro de propriedade em órgão público."

Considerando que marcas, patentes e desenhos industriais são definidos pela Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279 de 14 de maio de 1996) como "bens"[1] e ficam sujeitos a registro em órgão público (INPI), surge a dúvida sobre a necessidade de todas as empresas estrangeiras titulares de propriedade industrial no Brasil se cadastrarem no CNPJ.

Posteriormente, foi emitida a IN 190, cujo art. 2º estabelece que:

"Art. 2º Estão obrigadas a inscrever-se no CPF, nos termos do art. 33 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, as pessoas físicas:

(...)

X - residentes no exterior que possuam no Brasil bens e direitos sujeitos a registro público, (...)",

Com a emissão da IN 190, a dúvida estendeu-se igualmente à necessidade de pessoas físicas residentes no exterior, que detenham propriedade industrial no Brasil, de inscreverem-se no CPF.

Sobre o assunto, cabem as seguintes observações:

1 - Da capacidade para emitir as referidas normas:

Quanto à legalidade das Instruções Normativas n°s 167/02 e 190/02, em virtude de terem sido expedidas pelo Secretário da Receita Federal, vale ressaltar que a Lei n° 5.614/70 dispunha a respeito do antigo CGC:

"Art. 1. O Cadastro Geral de Contribuintes (C.G.C.) passará a ser regido por ato do Ministro da Fazenda dispondo sobre:

*I. quem está sujeito à inscrição;
(...)"*

"Art. 5. O Ministro da Fazenda poderá delegar ao Secretário da Receita Federal as atribuições que lhe são conferidas nesta Lei."

Não obstante essa norma seja referente ao antigo CGC, a Lei n° 9.250/95, que determinou a criação do CNPJ em substituição ao CGC, delegou poderes à Secretaria da Receita Federal para celebrar convênios com os Estados, Distrito Federal e Municípios para instituir o cadastro único de contribuintes (CNPJ) em substituição ao antigo CGC.

*"Art.37. Fica a Secretaria da Receita Federal autorizada a:
(...)*

II - celebrar, em nome da União, convênio com os Estados, Distrito Federal e Municípios, objetivando instituir cadastro único de contribuintes, em substituição aos cadastros federal, estaduais e municipais."

Desta forma, entendemos que a Lei n° 9.250/95 delegou poderes para a Secretaria da Receita Federal emitir regras referentes ao CNPJ, tal como ocorria anteriormente com relação ao CGC.

2 - Dos bens atingidos pelas IN 167 e 190:

Quando da emissão da Instrução Normativa n° 167, a própria redação de seu Art. 1° parecia indicar a intenção de atingir exclusivamente proprietários residentes no exterior de bens materiais sujeitos a registro no Brasil ("*...Fica obrigada à inscrição (...) a pessoa jurídica domiciliada no exterior que adquirir imóvel, aeronave, embarcação e demais bens **localizados** no País, sujeitos a registro de propriedade em órgão público*").

Ora, por um lado, a titularidade ou propriedade dos bens imateriais constituídos por marcas, patentes e desenhos industriais "adquirem-se" pelo seu registro ou concessão pelo INPI, e não

somente por meio de sua "compra" de terceiros. Por outro lado, tais bens imateriais não se reputam "localizados" em nenhum lugar. Os exemplos incluídos no Art. 1º acima referido (mesmo reconhecendo que a listagem ali contida é meramente exemplificativa), referem-se todos a bens materiais. Parece-nos evidente que o Fisco não priorizou, entre os bens sujeitos à norma do referido dispositivo, os bens imateriais, do contrário teria incluído expressamente exemplos desse tipo de bem entre os exemplos citados na IN 167.

Já a redação da IN 190 inclui expressamente "**bens e direitos** sujeitos a registro público". Mesmo assim, não parece ser justificável aplicar-se essa exigência aos titulares de bens de propriedade industrial.

Note-se, ademais, que outros bens imateriais de titularidade de não residentes no Brasil não seriam atingidos pelas medidas, tais como direitos autorais e "software", por não estarem sujeitos a registro obrigatório no Brasil.

3 - Da função da exigência criada pelas IN 167 e 190:

Dentre as obrigações acessórias dos contribuintes, a exigência de inscrição no Cadastro de Contribuintes (para pessoas jurídicas, anteriormente o Cadastro Geral de Contribuintes - CGC, e atualmente o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; para pessoas físicas, o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF) tem por função proporcionar às autoridades fiscais um instrumento de controle sobre os contribuintes.

Esse controle, por sua vez, deve referir-se (i) às atividades dos contribuintes que se constituem como fatos geradores de impostos, e (ii) à capacidade contributiva dos contribuintes. Como resultado de seus bens de propriedade industrial registrados no Brasil, as pessoas físicas e jurídicas não residentes poderão gerar receitas decorrentes de licenciamentos e de cessão (venda) de bens de propriedade industrial. Em ambos os casos, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o Banco Central do Brasil já exercem controle sobre as respectivas remessas:

(a) mediante a exigência de que os contratos de cessão e de licenciamento de bens de propriedade industrial sejam averbados perante o INPI, que examina rigorosamente os respectivos contratos, aprovando ou não os valores ou "royalties" cobrados[2]; e

(b) mediante registro dos mesmos contratos perante o Banco Central do Brasil, que exerce o controle cambial sobre as remessas.

Note-se que o INPI adquiriu, desde 1979, a qualidade de **órgão auxiliar da Receita Federal**, conforme Decreto-Lei nº 1.718, de 27 de novembro de 1979, e do Art. 107 do Decreto nº 96.760, de 23 de setembro de 1988. No exercício de sua função de controle, o INPI outorga, a cada detentor não residente de bens de propriedade industrial no Brasil, um número de

identificação, mantendo, pois total e completo conhecimento dos bens imateriais detidos pelos mesmos.

Já os estabelecimentos bancários responsáveis pelas remessas ao exterior dos "royalties" derivados do licenciamento, ou dos pagamentos pela cessão, de bens de propriedade industrial no Brasil, são obrigados a controlar o correto recolhimento dos tributos incidentes sobre tais remessas, a saber: o Imposto de Renda na Fonte (IRF), o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Imobiliários (IOF) - atualmente incidente à alíquota zero - e a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). Vale lembrar que os estabelecimentos bancários são, igualmente, órgãos auxiliares da fiscalização dos tributos, de acordo com a legislação supra citada.

4 - Da impropriedade dos bens imateriais para exercício de finalidades ilícitas:

De forma geral, a aquisição de bens de propriedade industrial como marcas, patentes e desenhos industriais não se presta ao exercício de evasão fiscal, lavagem de dinheiro, ou outras atividades ilícitas semelhantes.

5 - Da necessidade de manutenção de procuradores no Brasil:

Dispõe a atual Lei de Propriedade Industrial, em seu Art. 217, que:

"Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações."

A inobservância dessa norma tem efeitos severos, como se depreende dos Artigos abaixo:

"Art. 78. A patente extingue-se:

(...)

V - pela inobservância do disposto no art. 217."

"Art. 119. O registro (de desenho industrial) extingue-se:

(...)

IV - pela inobservância do disposto no art. 217."

"Art. 142. O registro da marca extingue-se:

(...)

IV - pela inobservância do disposto no art. 217."

A IN 167, entretanto, exige mais do que um procurador, para representar no Brasil o detentor de bens não residente, pois em seu Art. 2º acrescenta parágrafos ao Art. 42 da IN nº 2, entre os quais o parágrafo 6º, com a seguinte redação:

*"§ 6º No caso das pessoas jurídicas domiciliadas no exterior a pessoa física responsável perante o CNPJ será o procurador da pessoa jurídica, que deverá:
(...)
III - revestir-se da condição de **administrador** dos bens referidos no caput."*

Note-se que a procuração exigida pela Lei de Propriedade Industrial não precisa conter, necessariamente, poderes para "administrar" os bens de propriedade industrial registrados ou concedidos no Brasil, e de maneira geral tais procurações não contém tais poderes, pois a administração de bens de propriedade industrial (inclusive a política de uso e licenciamentos) é exercida pelos próprios titulares.

A prevalecer, pois, a norma contida na IN 167 para bens de propriedade industrial, todas as procurações em vigor teriam que ser substituídas ou complementadas por outras, com tais poderes de "administração".

Tal exigência será de cumprimento extremamente difícil, se não impossível. É que a administração de bens como marcas e patentes envolve decisões reservadas ao âmbito interno das empresas, com a aplicação de políticas de uso, "marketing" e licenciamento que não são delegadas aos procuradores, sendo exercidas centralmente pelos detentores desses direitos.

Ademais, atendendo a uma tendência salutar de desburocratização, prevê o parágrafo 1º do Art. 216 da Lei de Propriedade Industrial, que:

"§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma."

Ao contrário, a IN 190 estabelece, em seu Art. 19, que:

*"Art. 19. As solicitações de inscrição e de alteração de dados cadastrais no CPF de pessoa física não residente no País (...) serão realizadas mediante apresentação de formulário específico (...) acompanhado de cópia do:
(...)
III - documento de identidade do procurador e instrumento público de procuração quando o pedido for efetuado por procurador."*

É evidente, pois, que todas as procurações atualmente existentes e em vigor para assuntos de propriedade industrial, não servirão para as finalidades das IN 167 e 190.

Além disto, outros documentos deverão ser submetidos, também notariados e devidamente atestados pelo Consulado Brasileiro com jurisdição sobre o domicílio do não residente, como o ato de constituição da pessoa jurídica ou instrumento equivalente, cópia do ato deliberativo da nomeação do procurador no Brasil, tudo devidamente traduzido para o português por tradutor juramentado.

6 - Do grande número de titulares não residentes, de bens de propriedade industrial no Brasil:

A título meramente exemplificativo, e certamente sem esgotar a lista, segue anexa uma relação de 47 países cujos cidadãos detêm bens de propriedade industrial no Brasil. Somente nessa lista parcial, o número de não residentes chega a 222.828. Contando todos os países, esse número deverá ultrapassar os 300.000.

O tempo e a despesa necessários para cumprir com as exigências das IN 167 e 190 para titulares de propriedade industrial no Brasil serão consideráveis. Vemos riscos, também, para a imagem do Brasil no exterior, que sofrerá desgaste diante de exigência burocrática custosa e de difícil entendimento para os titulares não domiciliados. Além disso, o procedimento previsto vem no contrafluxo dos tratados internacionais dos quais o País é signatário, tópico a ser ventilado no item seguinte.

7- Tratamento internacional da propriedade industrial – Tratados internacionais

A propriedade industrial é uma área fortemente regulamentada por acordos internacionais, dentro os quais ganham destaque a Convenção da União de Paris [3] e o Acordo TRIPS, que integra o Tratado de criação da Organização Mundial do Comércio [4]. Esses acordos, e, de modo particular, o TRIPS, objetivam, de um lado, fixar patamares mínimos de proteção aos bens intelectuais e, de outro lado, estabelecer medidas que tornem mais ágeis a obtenção e a manutenção desses direitos, diante do estreitamento das relações comerciais entre os países e a velocidade do comércio, impulsionada pela tecnologia de informação.

Esses tratados implicam a formação de uma verdadeira união entre os países membros com vistas a promover os objetivos previstos. Cabe destacar, notadamente, as seguintes disposições: a) o artigo 2º da Convenção da União de Paris que, em seu item 2), afasta qualquer condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que se postula proteção; b) o artigo 62 do Acordo TRIPS, pelo qual os países signatários se comprometem a estabelecer medidas razoáveis para a aquisição e manutenção dos direitos, em consonância com os fins do Tratado; c) o artigo 63, ainda do Acordo TRIPS, que fixa o compromisso de transparência nas decisões e medidas em relação à propriedade intelectual, de modo a não onerar o gozo dos direitos; d) o artigo 65, item 5 do mesmo Acordo, pelo qual os países membros se obrigam a

não introduzir alterações nas suas leis, regulamentos e normas, em geral, em desarmonia com os objetivos do Tratado.

Em nosso sentir, a aplicação das Instruções Normativas em debate à seara da propriedade industrial, por implicar onerosidade excessiva aos titulares de bens dessa natureza domiciliados no exterior, conflitaria com as regras programáticas desses acordos, expondo o Brasil a procedimentos tendentes à aplicação de sanções comerciais.

Cabe notar, além disso, que, exatamente em razão da mundialização do comércio, todos os acordos e leis que hoje se editam têm como índole comum a suavização das formalidades, de modo a permitir maior fluidez e agilidade nos procedimentos de obtenção, aquisição e manutenção dos direitos de propriedade industrial. A própria lei brasileira que hoje rege a matéria é paradigmática nesse sentido, pois que eliminou diversas restrições e formalidades existentes no Código de Propriedade Industrial de 1971.

7 - Conclusão:

Diante dos argumentos acima, espera a ABPI que a Secretaria da Receita Federal venha a esclarecer a desnecessidade do cadastramento perante o CNPJ e/ou o CPF de titulares de bens de propriedade industrial, não residentes no Brasil.

09 de setembro de 2002

ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

José Antonio B. L. Faria Correa
Presidente

Luiz Henrique do Amaral
Coordenador da Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquias

Juliana L. B. Viegas
Vice-Coordenadora da Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquias

[1] - De acordo com o Artigo 5º da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996:

"Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial."

[2] Notem-se os seguintes artigos da Lei de Propriedade Industrial. Com relação a PATENTES e a DESENHOS INDUSTRIAIS:

"Art. 59 - O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

(...)

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 60 - As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

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."

Com relação a MARCAS:

"Art. 136 - O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

(...)

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 137 - As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

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."

[3] Vigora no Brasil o texto decorrente da revisão de Estocolmo, promulgado pelo Decreto de n.o 635, de 21.08.1992

[4] Em vigor no Brasil por força do Decreto Legislativo de n.o 30, de 15.012.1994 e do Decreto de n.o 1.355, de 30.12.1994.