

Resolução Nº 59

Projeto de Lei Nº 2293/2003

Projeto de Lei Nº 2293/2003 Resolução da ABPI Nº 59

Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquias, em 15 de junho de 2004 o Conselho Diretor e o Comitê Executivo da ABPI aprovaram a presente Resolução. Encaminhado aos deputados João Paulo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, Jorge Alberto Teles Prado, autor do projeto de lei, Nelson Bornier, presidente da Comissão de Finanças e Tributação - CFT, e Armando Monteiro, relator da CFT

Assunto: Projeto de Lei Nº 2293/2003

Considerando que:

- (a) Conforme o artigo 2º da Lei nº 5.648/70, lei que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI"), o INPI possuía competência para adotar, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes;
- (b) Referido dispositivo foi alterado pela Lei nº 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial ("LPI"), que eliminou a competência do INPI para interferir no processo de averbação de contratos de transferência de tecnologia, limitando-a ao pronunciamento do Instituto quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial;
- (c) O artigo 211 da LPI estabelece a necessidade de averbação de contratos que envolvam transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares no INPI para produzirem efeitos em relação a terceiros;
- (d) Em 14 de outubro de 2003, o Deputado Jorge Alberto (PMDB-SE) apresentou à Câmara dos Deputados em regime de tramitação ordinária o Projeto de Lei nº 2.293, que altera referido artigo 211 da LPI, estipulando que o INPI analisará, avaliará e aprovará contratos que envolvam transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares ("PL");
- (e) Em 16 de abril de 2004, o Relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Deputado Bernardo Ariston (PMDB-RJ), apresentou parecer pela aprovação do PL, com substitutivo ("Substitutivo"). O Substitutivo altera o conteúdo do PL, estipulando que o INPI enviará à Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda os dados relativos aos certificados de averbação referentes a contratos de transferência de tecnologia.

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, após ter discutido e analisado o Projeto de Lei nº 2.293/03 e seu Substitutivo no âmbito da Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquias, aprova a presente Recomendação:

I - O Projeto de Lei nº 2.293/03 ("PL")

O PL tem como objeto a atribuição de poderes ao INPI para analisar, avaliar e aprovar os contratos de transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares como condição para a averbação desses contratos. A proposta do PL é introduzir este dispositivo como um parágrafo adicional ao artigo 211 da LPI, cujo caput tem atualmente a seguinte redação: "O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros".

Na justificativa do PL, o Deputado Jorge Alberto esclarece que o objetivo seria evitar perdas tributárias para a União, originadas pela conduta de empresas multinacionais que, em vez de efetuarem remessas ao exterior a título de distribuição de lucros, o fazem através do pagamento de royalties, sujeito, de acordo com o Deputado, a uma carga tributária menos onerosa que a remessa de lucros ao exterior.

O Deputado explica que a remessa de lucros pressuporia "o recolhimento de 33% do lucro apurado a título de Imposto sobre a Renda, além dos 15% que são recolhidos pela transferência". Ainda segundo o Deputado, "muitas empresas registram junto ao INPI um contrato de assistência técnica ou administrativa com sua matriz (...) o que lhe permite efetuar pagamentos sobre os quais incidem apenas os 15% da remessa". Argumenta, ainda, o Deputado: "Portanto, o registro de tais tipos de contrato no INPI, mera formalidade, tem o condão de permitir que as empresas desviem parte do lucro que remeteriam às matrizes, e enviem-no, sem recolher imposto sobre a renda como pagamento pela assistência prestada".

O Atual Tratamento Tributário das Remessas ao Exterior entre Empresas Coligadas de Pagamentos sob Contratos de Transferência de Tecnologia

Cumprе ressaltar que a justificacão do Deputado Jorge Alberto está equivocada, pois não reflete o real tratamento tributário das remessas ao exterior dos pagamentos sob contratos de transferência de tecnologia. Atualmente, ao contrário do que afirma o Deputado, em comparação à remessa de dividendos ao exterior, a carga tributária incidente sobre pagamentos ao exterior pelo fornecimento de tecnologia é significativamente maior.

(i) Remessas de Dividendos

Inicialmente, cabe esclarecer que a empresa brasileira somente poderá fazer a distribuição de seus dividendos às quotistas/acionistas no exterior se obtiver resultados positivos. Ocorrendo esta situação, o lucro da empresa estará sujeito a dois tributos, o Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas ("IRPJ") e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL") que, somados, resultam em uma alíquota de aproximadamente 34%. É importante notar que a empresa deverá deduzir estes tributos sempre que houver lucro, independentemente de proceder à distribuição dos dividendos ou não. Se a empresa brasileira apurar o IRPJ no lucro presumido, a carga tributária poderá ser ainda menor.

Deduzidos referidos tributos, a empresa poderá remeter dividendos, os quais não estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte.

(ii) Remessas de Pagamentos pelo Fornecimento de Tecnologia

As remessas de pagamentos sob contratos de transferência de tecnologia, por sua vez, estão sujeitas aos seguintes tributos: Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), cujo contribuinte é a empresa estrangeira, à alíquota de 15%, e Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ("CIDE"), cujo contribuinte é a empresa brasileira, à alíquota de 10%. Recentemente, o legislador instituiu ainda o Imposto Sobre Serviços ("ISS"), cujo contribuinte é a empresa estrangeira, a uma alíquota de até 5% - desde que a transferência de tecnologia envolva a efetiva prestação de serviços e, também, a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social, incidentes na importação de serviços ("PIS/Pasep-Importação" e "Cofins-Importação", incidentes desde que caracterizada uma prestação de serviços no âmbito da transferência de tecnologia), cujo contribuinte é a empresa brasileira, à alíquota efetiva de 10,19% (e nominal de 9,25%). Assim, no total, pode-se chegar a uma carga tributária de até 40,19% sobre as remessas de pagamentos.

É importante salientar que as remessas ao exterior pela licença de direitos de propriedade industrial entre empresas relacionadas estão limitadas a percentuais fixados em lei conforme o ramo de atividade envolvido na operação, variando de 1% a 5% da renda obtida pela empresa com a venda líquida dos produtos/serviços relativos ao contrato.

Ficam evidentes, portanto, as disparidades entre as cargas tributárias incidentes sobre remessa de dividendos e remessa de pagamentos sob contratos que envolvam a transferência de tecnologia, sendo a última significativamente mais elevada. Em consequência, a justificativa do Deputado Jorge Alberto resta infundada e equivocada, pois que não reflete a realidade tributária dos contratos de transferência de tecnologia.

II - A Competência do INPI

Como objetivo secundário do PL, o Deputado Jorge Alberto indica o "fortalecimento do papel do INPI, que deixaria de ser mero depositário de contratos, para ser órgão ativo no exame das inter-relações das empresas transnacionais".

Trata-se de outro argumento equivocado da justificação do PL. A evolução das prerrogativas do INPI estabelecidas por lei indica que o INPI não deveria ter poderes para interferir no mérito da contratação quando da averbação de contratos que impliquem em transferência de tecnologia. De fato, conforme mencionado no preâmbulo, nos últimos anos foram introduzidas por lei alterações significativas nas competências do INPI, alterações essas que limitaram seu âmbito de atuação, conforme elucidamos abaixo.

A Lei nº 5.468/70 estabelece em seu artigo 2º:

"Art. 2º - O Instituto (INPI) tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Parágrafo único - Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial".

Referida Lei nº 5.648/70 foi regulamentada pelo Decreto nº 68.104/71, que conferiu competência ao INPI para, além de adotar medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia, criar melhores condições para a absorção, adaptação ou desenvolvimento de ciência ou tecnologia através do uso integral das informações compiladas e sua ampla divulgação pela indústria e setores de pesquisa.

Ainda, o Código de Propriedade Industrial anteriormente em vigor (Lei nº 5.772/71) estabelecia, em seu artigo 126, que contratos envolvendo transferência de tecnologia estavam sujeitos à averbação pelo INPI, para fins de produção dos efeitos previstos na Lei nº 5.648/70, artigo 2º, parágrafo único.

Assim, sob a égide de referidos diplomas legais, a esfera de atuação do INPI em relação a contratos que envolvam transferência de tecnologia era significativamente ampla, permitindo ao INPI o emprego de critérios subjetivos no processo de averbação destes contratos.

Entretanto, a LPI, que revogou a Lei nº 5.772/71, alterou o artigo 2º da Lei nº 5.648/70, bem como seu parágrafo único. A atribuição de poderes ao INPI para adotar medidas que acelerassem e regulassem a transferência de tecnologia foi revogada. Assim, o artigo 2º da Lei 5.648/70 passou a ter a seguinte redação: "O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como se pronunciar quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial".

Tem-se, portanto, a competência do INPI para interferir no processo de averbação de contratos de transferência de tecnologia e similares intencionalmente restringida, hoje limitada à análise formal dos contratos. Não há base legal para que o INPI se manifeste quanto à conveniência ou não da celebração de contratos que envolvam transferência de tecnologia ou quanto às condições estabelecidas nesse tipo de instrumento. Cabe ao INPI averbar os contratos de transferência de tecnologia que obedeçam aos requisitos legais, para que possam produzir efeitos em relação a terceiros.

Deduz-se que referida alteração foi introduzida no contexto do desenvolvimento sócio-econômico do País, que optou por retirar do INPI seu poder regulatório, entre outras razões, a fim de estimular operações de transferência de tecnologia através da redução do intervencionismo estatal.

Entretanto, a prática da averbação de contratos perante o INPI evidencia que esse Instituto continua adotando um sistema de análise de contratos, que seria compatível com poderes regulatórios mais amplos do que os legalmente detidos atualmente pelo INPI. De fato, o INPI examina cuidadosamente todas as cláusulas contratuais, fazendo exigências de alterações, de apresentação de justificativas, dados e documentos adicionais, como se ainda possuísse os poderes de "regular a transferência de tecnologia", detidos no passado.

Portanto, do ponto de vista teórico, é equivocado o argumento apresentado na justificação ao PL pelo Deputado Jorge Alberto. E do ponto de vista prático, o referido PL é inócuo.

III - O Substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.293/03

O Deputado Bernardo Ariston, designado Relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, manifestou-se pela aprovação do PL, com Substitutivo.

Conforme consta do Relatório que acompanha o Substitutivo, a alteração proposta no PL poderia ser interpretada como uma volta ao intervencionismo estatal na relação entre particulares, o que geraria efeitos adversos na economia do País. Ainda, segundo o Relator: "(...) o setor privado estará sempre melhor capacitado para avaliar e analisar as virtudes da tecnologia a ser transferida e as cláusulas contratuais envolvidas do que a burocracia governamental. Em casos especiais nos quais a ótica privada não estiver perfeitamente alinhada com a ótica pública/social, a intervenção estatal no contrato se realizaria através de outro tipo de órgão que não o INPI. Por exemplo, no caso de a transferência de tecnologia gerar problemas ambientais, o órgão mais apropriado para avaliar a transação e o contrato poderia ser o IBAMA, não o INPI."

Levando em consideração esta argumentação, bem como a preocupação do Deputado Jorge Alberto, autor do PL, em inibir a evasão fiscal no pagamento de royalties, o Relator apresentou Substitutivo cujo objeto é o intercâmbio de informações entre a Secretaria da Receita Federal e o INPI quanto aos dados relativos aos certificados de averbação referentes a contratos de transferência de tecnologia.

O Relator entende que o argumento de evasão fiscal apresentado pelo autor do PL é válido, porém o atribui à falta de informação da Secretaria da Receita Federal acerca dos contratos de transferência de tecnologia averbados no INPI, a fim de melhor fiscalizar os pagamentos contratuais. Informou, ainda, em seu Relatório, que "(...) Em reunião com técnicos da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, no entanto, chegou-se à conclusão de que o eventual fortalecimento do poder interventivo do INPI nos contratos de tecnologia não alteraria esse problema de informação por parte do primeiro órgão. Na verdade, uma medida bem mais simples e sem risco de implicar um retrocesso na regulação da transferência de tecnologia para o país seria assegurar, por lei, um fluxo de informações adequado sobre os contratos de transferência de tecnologia. E isso, de modo algum, demandaria qualquer poder além daquele que o INPI já detém referente aos dados relativos aos certificados de averbação de transferência de tecnologia".

Assim, conclui que uma medida mais simples que alterar as prerrogativas do INPI seria assegurar por lei o envio regular de informações do INPI à Secretaria da Receita Federal sobre os contratos de transferência de tecnologia.

Ocorre, porém, que previsão legal de troca de informações entre o INPI e o Ministério da Fazenda já existe, não havendo necessidade de se alterar o artigo 211 da LPI para estabelecer o fluxo de informações desejado pelo Relator.

A interpretação extensiva da legislação tributária e de controle cambial nacional indica que, em casos de contratos de transferência de tecnologia firmados entre empresa brasileira e empresa estrangeira, a averbação do contrato no INPI é pré-requisito para a remessa de pagamentos pela tecnologia fornecida.

Nesse sentido, ressaltam-se aqui instrumentos legais em vigor que exigem, direta ou indiretamente, o intercâmbio de dados relacionados aos contratos de transferência de tecnologia averbados no INPI entre este Instituto e a Secretaria da Receita Federal:

(a) O Decreto nº 55.762/65, interpretado em conjunto com o Decreto nº 4.489/02, estabelecem que o INPI deve fornecer informações ao Banco Central; e este, à Secretaria da Receita Federal, quando solicitados, que possam ser interessantes à supervisão de operações financeiras descritas na Lei Complementar nº 105/01 (que incluem a transferência de moedas e outros valores para o exterior).

(b) O Decreto-Lei nº 1.718/79, art. 2º, determina que o INPI é obrigado a auxiliar a fiscalização dos tributos sob a administração do Ministério da Fazenda, ou, quando solicitado, a prestar informações. Em circunstâncias especiais, para fins de controlar o recolhimento de impostos ou revisar declarações de rendimentos, o órgão competente do Ministério da Fazenda poderá inclusive exigir informações periódicas.

Além disso, o INPI, publica, através da Revista da Propriedade Industrial considerável informação sobre as importâncias envolvidas nos contratos que averba.

Conclui-se, portanto, que a finalidade para que foi elaborado o Substitutivo já se encontra atingida por dispositivos da legislação atual. Desta forma, sua tramitação se torna desnecessária.

IV - Conclusão

Por todo o acima exposto, a ABPI manifesta sua oposição à aprovação do Projeto de Lei nº 2.293/03, bem como de seu Substitutivo. A legislação atualmente em vigor preenche as finalidades pretendidas por estes instrumentos, e a sua permanência nas pautas do Congresso Nacional somente acarretará a morosidade do trâmite de outros documentos de maior urgência no processo legislativo.

São Paulo, 15 de junho de 2004.

Gustavo S. Leonardos
Presidente

Cláudio R. Barbosa
Diretor Relator

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

Dirceu Pereira de Santa Rosa
Vice-Coodenador da Comissão de Transferência de Tecnologia e Franquias