

Em 11 de agosto de 1981

01. Pede-nos a DIRCO parecer sobre os processos 1.349 a 1351/81, de interesse de HATSUTA INDUSTRIAL LTDA.
02. Constata-se que os dois últimos processos referem-se a LEP, sendo o primeiro relativo a FTI, o presidente da HATSUTA, o brasileiro Takeshi Imai, é seu acionista, além principal ou único acionista da fornecedora de tecnologia e titular dos pedidos de privilégio.
03. De início, como nota o Sr. Diretor da DIRCO, a IMAITECH, fornecedora da tecnologia e licenciadora, carece dos direitos desta última posição, por não ser titular ou licenciada, com direito a sub-licenciamento, dos privilégios em questão. Cumpre, preliminarmente, advertir os interesses os interessados para a questão.
04. A natureza da consulta a nós feita no caso esbordaria os limites do questionado no parecer do Dr. Vitor Ramos, para configurar-se na seguinte quesitação:
  - a) Pode o contrato de FTI ser averbado, fase a existência de contratos de LEP, aparentemente cobrindo a mesma área tecnológica?
  - b) Aplicam-se as disposições da Lei 4506/64 ao exemplo, e, no caso afirmativo, vedariam, por efeito reflexo, o pagamento dos royalties sob a legislação de competência deste Instituto?
  
5. Diz o AN 15 que os contratos de LEP serão substantivos, ou seja, não se resumirão em mera licença de direitos, mas constituirão instrumento efetivo de transferência de tecnologia : quem dá licença, dará a tecnologia periférica também.
6. Qual a base deste preceito? Não é, certamente, a legislação cambial que ademais, em contratos realmente internos (para diferença daqueles em que a tecnologia é requestrada do original importado, e servida internamente *ad usum delphini* para elidir o fisco e o BACEN) não se aplica de forma alguma. O fundamento jurídico da prescrição está na Lei 5648/70, Art. 2º, § único, onde sob Art. 163 da Constituição Federal, se dá poderes ao INPI para intervindo no domínio econômico, “regular a transferência de tecnologia”.
7. Poder discricionário, tal mandato tem porém um condicionamento, regula-se “com vistas ao desenvolvimento econômico do País”. Se se considerar a licença substantiva como o único possível viesse o efeito de potencializar “o desenvolvimento econômico do país”, então o preceito do AN 15 é válido ; se não , não.
8. Em contratos realmente internos, entre empresas cujo campo de atuação econômica não aflixa em dispêndio de divisas, e pelo contrário, poupe-as, não cabe o zelo pelas contas do balanço, cujo controle é claramente elemento essencial para o desenvolvimento.
9. Ora, o AN 15 tem o efeito em parte declarativo do direito pré-existente (como quando se refere a Lei 4137/62, ou reflete a lei 4131/62), em parte constitutivo”, ao fixar os

parâmetros do poder discricionário que a lei 5648/70 conferiu ao Instituto. Mas não pode, quanto a este último ponto, exceder o mandamento legal.

10. Como, em prescrevendo a licença substantiva, para contratos internos, efetivamente internos, entre empresas quase integralmente nacionais (menos de 10% do Capital HATSUMA Industrial pertence a três sociedades estrangeiras ou de capital estrangeiro, e esta é a recipiente não portadora, da tecnologia), estar-se-ia provendo ao desenvolvimento econômico do país?
11. Pois que o que se quer com o dispositivo é evitar que o sistema internacional de patentes, no qual se insere o Brasil, seja abusado, para transformar o privilégio num monopólio oco e odioso, que não transfira tecnologia, e antes a retenha. O sistema nacional de patentes merece outras regras.
12. Em suma: houvesse reflexo no balanço de pagamentos, direto ou indireto, ou abuso no sistema de patentes, valeria o preceito. Fossem as empresas envolvidas ligadas a grupos transnacionais, cujas transações tecnológicas ou comerciais resultassem em remessa de valores, ainda que a título de lucro, o princípio se aplicaria.
13. Pode-se ir além. Tem-se a patente, e tecnologia alheia à patente; isto, em tese. Se o controlador da IMAITECH fosse, também, o controlador da HATSUTA Industrial S.A., podia-se decretar que a compra da tecnologia não patenteada era inautêntica, sendo forma de mais remunerar as patentes. Mas o Sr. Takeshi Imai é sócio, *tout court*, detendo 16,9% de 70.7% (11,94%) da recipiente, e até menos se se considerar as ações ordinárias. Perante a lei societária, não há aí controle direto e ou indireto. Fosse controlador, podia obrigar a recipiente a comprar tecnologia inexistente; não o é.
14. Assim, cremos não aplicável, a este caso singular, o preceito da continência, o de que a licença contem, integralmente, a tecnologia de sua área, é de que nenhum pagamento adicional haja.
15. De outro lado, por agora, e por algum tempo ainda, não haverá patente a se pagar. Há pedidos, que não fazem jus a royalties. Quando houver, pagar-se-ão os royalties livremente, mas não serão dedutíveis, enquanto for titular do privilégio o Sr. Takeshi Imai. A lei 4506/64, Art. 71 § único, diz que são indedutíveis os royalties por patentes de invenção pagos a sócios, quaisquer, mesmo os não majoritários assim como aos dirigentes das empresas, patentes e dependentes. Mas não há proibição de pagamento. Caso o Sr. Imai passe os privilégios à sua empresa IMAITECH, até dedutíveis serão os pagamentos, pois a dita Sociedade não é sócia da licenciada, embora seu controlador o seja; a lei não vai a ponto de considerar indedutíveis os pagamentos de royalties entre uma sociedade e outra, esta última controlada por sócio da primeira.
16. Não se entenda, com isto, que serão dedutíveis quaisquer pagamentos, sem limites sem condições. Diz o PNCST/139/75.

“A dedutibilidade de despesas com os pagamentos de royalties e assistência técnica ou semelhante sujeita-se aos percentuais fixados pela referida portaria nº 436/58, independentemente da situação do domicílio do beneficiário dos rendimentos”.

17. E, também, o PNCST 117/75

“Os coeficientes percentuais máximos indicados na portaria 436/58 de Sr. Ministro da Fazenda, se referem a royalties (pelo uso de patentes de invenção, processos e formulas de fabricação) e despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, englobadamente considerados, inadmitindo-se o emprego de tais percentuais isoladamente para royalties e outra vez para assistência técnica”.

18. Ainda assim, a indedutibilidade não resultará porém, em negativa de averbação. Quando direto ou indiretamente, houver dispêndio em divisas, da indedutibilidade deve, como tem sido entendido, resultar negativa de averbação pois o que a lei tributária entende ser desnecessário ou desusado (são estes os fundamentos da indedutibilidade) não cabe remeter ao exterior, onerando a balança de pagamentos.
19. Em suma, averba-se, ressalvando o que é dedutível.
20. O que é impossível autorizar é o pagamento de royalties com base em pedido de patente. Proíbe-o o art. 90 do CPI/1971.

## CONCLUSÕES

21. Assim, é de se responder aos quesitos :
  - a) Face as características do caso em tela, em que a beneficiária dos pagamentos em moeda é sociedade nacional sem vínculos societários com pessoas do exterior, cabe a averbação de contratos de FTI juntamente com os de LEP, ainda que versando estes sobre tecnologia da mesma área.
  - b) Caso se perfaça a transferência dos privilégios à IMAITECH, não há qualquer vedações sob a Lei 4506/64, quando a dedutibilidade de royalties; as vedações que existem, quanto ao pagamento ao sócio Takashi Imai, implicam em negativa de dedutibilidade, mas não de pagamento. Quanto aos pagamentos relativos ao contrato de FTI, não há impedimento nem de dedutibilidade, nem de pagamento, pois o Art. 52 da Lei 4506, que proíbe a dedutibilidade em casos de pagamentos à matriz, só se aplica quando a beneficiárias esteja situado no exterior. Em todos os casos, porém, vige o limite máximo para o consumo do contratos da portaria nº 436/58, por força do Art. 74 da Lei 3470/58, sendo certo que, no exemplo vertente, o excesso é indedutível mas o pagamento é permissível, por se tratar de beneficiária sem vínculo societário ou de outra espécie com o exterior.

É meu parecer, s.m.j.