

Em 26 de agosto de 1980.

1. Indaga-se, em tese, se é legal a concessão de licença gratuita de exploração de patentes a filial no Brasil da titular, empresa estrangeira, facultando-se o sublicenciamento remunerado. A filial tem como atividade básica a representação comercial.
2. A resposta, ao rigor da pergunta é negativa. Uma filial, não sendo pessoa jurídica, não está apta a contratar com sua matriz, e não cabe subcontratar quando inexistente contrato.
3. Examine-se, no entanto, o caso da subsidiária nas mesmas condições. Não proíbe a lei o licenciamento; não proíbe, sequer, o pagamento (salvo os princípios do art. 30, § único do CPI/1971). Proibidos estão a remessa e a dedução do I.R. [Nota: Essa proibição foi revogada pelo art. 50 da Lei 8282/90]
4. Desta maneira, pode a subsidiária obter a licença gratuita ou não de sua matriz. Nada proíbe o sublicenciamento, gratuito ou não.
5. Cabe assim, examinar se, exercendo tais direitos, a subsidiária deles não abusa, em contrário as finalidades econômicas, sociais, jurídicas e técnicas que, ao teor do art. 2º da lei 5648/70, o INPI tem de zelar, inclusive quando da averbação.
6. Concedeu a lei um regime favorável à remessa de lucros entre subsidiária e matriz no exterior; não proíbe, não limita, gravando apenas com imposto suplementar o excedente a 12% da média do capital estrangeiro registrado, apurado em cada triênio (Ato 43 da Lei 4131/62). [Nota: o imposto suplementar já não mais vige]
7. De outro lado, vedou, como visto, a remessa e a dedução de royalties. Qual a racionalidade do dispositivo? Certamente, a de que o tratamento usual dos royalties, mais favorável ainda do que o de lucros, não caberia nas relações no interior do mesmo grupo econômico, no que toca a autorização de uso de direitos exclusivos. O valor da patente licenciada seria expresso no acréscimo dos lucros, e destes auferiria o titular.
8. Não abusa de seus direitos, assim, a subsidiária que como a sua matriz resultado da exploração industrial de uma patente; antes, cumpre a finalidade implícita na lei.

9. No entanto, é de se indagar se algo diferente não ocorre, quando, ao invés de explorar industrialmente a patente, a subsidiária dela colhe frutos, royalties pagos por licenciários. O resultado imediato parece o mesmo: o uso da patente acresce ao lucro, e como tal é remetido.
10. A titular da patente, para explorá-la no país por sua subsidiária, não investiu em equipamentos, não supriu capital de giro, enfim, não beneficiou a economia com o seu aporte direto. Apenas cartorialmente, explora seu direito exclusivo.
11. Mas poderia fazer o mesmo, licenciando terceiras firmas e obtendo delas os royalties. Com a interposição de subsidiária, apenas apanha a possibilidade de obter maiores royalties internos, que, dedutíveis ou não, podem ser pagos e, através da subsidiária, convertido em lucro remissível. Não se deve, também, esquecer que, através dos contratos internos, pode forçar mais facilmente a aceitação de cláusulas restritivas.
12. Mas tais são possibilidades de abuso de direito, e não práticas abusiva in concreto. Só com a submissão dos contratos internos específicos se poderia constatar a existência de negócio indireto, resultando em abuso de direito.
13. Responde-se, assim, à questão:

É legal, e não constitui abuso de direito a concessão, por titular estrangeiro, de licença gratuita de patente a subsidiária brasileira, outorgando-lhe o direito de sublicenciar onerosamente, ainda quando o objeto social desta subsidiária não inclua a atividade industrial direta. A natureza dos contratos internos eventualmente concedidos, no entanto, pode configurar em relação ao titular, negócio indireto abusivo, dependendo das condições em que estes são negociados.

É meu entendimento,