

VENDA DE MARCAS DE TÍTULAR ESTRANGEIRO

Solicitam-nos parecer sobre venda de marcas com previsão de pagamento em moeda estrangeira. A questão é se se defere averbação para efeitos de transferência dos valores referentes à alienação para o exterior, a par da simples anotação a que se refere o Art. 88 do CPI.

2. A questão é, ao que saibamos, nova. Contratos de licença de marcas, há às dezenas; a cessão dos direitos, mormente prevendo pagamento em divisas, é coisa rara na esfera da Diretoria de Contratos, a quem incumbe a averbação.

3. De início, notar-se que o Ato Normativo 15 prevê a averbação de contrato e “aquisição de registro”, a preço fixo, no seu item 3.2.2. A cessão de patentes está prevista no item 2.2.2.

4. No entanto, há óbices de natureza tributária, cambial e de direito econômico, em geral, que militam contra tal averbação, quando se preveja remessa ao exterior.

5. Em artigo publicado na Revista de Direito Mercantil, vol. 37 pág. 49, consideramos hipótese paralela, qual seja, a da capitalização de ativos intangíveis, como investimentos de capital estrangeiro. Dissemos, então:

José Eduardo Monteiro de Barros aponta ainda, quanto à conferência de patentes e marcas, a dificuldade resultante da atitude do fisco, de considerar a capitalização do valor de patente como adiantamento de royalties, com conseqüente cobrança do imposto de renda sobre remessas. E, como advogado, já pela dificuldade de avaliação.

Temos, no entanto, que examinar alguns problemas quanto este ponto. Pode uma patente ou marca, insuscetível de gerar royalties no Brasil, ser utilizada para integrar investimento de capital perante a Lei 4.131/62? Acreditamos que tal não se possa dar. Em tese, a determinação do valor de uso, ou valor de cessão do bem poderia ser aceito como base para o registro do capital. No entanto, como já se disse, a dificuldade de avaliação impediria a aceitação do valor proposto no Banco do Brasil.

6. Mais recentemente, em nosso “ A Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia”. Ed. Rev. Tribunais – 1984, pág. 104; voltamos ao ponto, remetendo-nos aliás ao trecho anteriormente citado, para firmar que não se trata de simples dificuldade de avaliação: “

Quanto a última questão, é forçoso rever ou, pelo menos, precisar a posição então expressa. Face ao texto da Lei 4.131/62 não será capital estrangeiro senão o bem “introduzido sem dispêndio inicial de divisas” intuitivamente, não foi introduzido no país um direito criado pelo Estado brasileiro segundo suas leis. Não se argumentará que em certos casos, a tecnologia ou o signo distintivo foram efetivamente introduzidos no Brasil: o que se confere ao capital como investimento direto, no caso, é o direito e não seu objeto imaterial”.

7. A questão que ora se nos afronta é diversa. Não falamos de capitalização de marca, como investimento de capital estrangeiro, mas de averbação de contrato de cessão de direitos, com previsão de remessa em divisas. Assim, analisemos, em primeiro lugar, o problema cambial: se é ou não remissível o valor referente à venda do direito.

8. A Lei 4.131/62 prevê quatro fundamentos diversos de conversibilidade legal em divisas:

- a) como repatriação ou amortização de capital estrangeiro, de risco ou financeiro, registrado no país (Art. 3º b) e, a contrario sensu, (Art. 28 § 1º);
- b) como pagamento de frutos do capital estrangeiro registrado no país (Art. 3º b); rendimentos de capitais, juros, lucros, dividendos);
- c) como pagamento de royalties ou assistência técnica (Art. 3b), Art. 10 a 14;
- d) “por qualquer outro título que implique em transferência de rendimentos do país” (Art. 3º b, in fine).

9. No caso específico mencionado na alínea d) do último item, o Dec. 55.762/65 em seu Art. 59 prevê remessas para o pagamento de projetos ou serviços técnicos especializados e para a aquisição de desenhos e modelos industriais.

10. O Art. 61 do mesmo Decreto prevê remessas para o exterior de heranças, prêmios, proventos e direitos autorais, patrimônios de pessoas que transfiram residência para o exterior e “outras remessas que atendam situações semelhantes”. Dentro destes parâmetros, autorizam-se remessas a vários títulos.

11. Não existe prática vigente, nem previsão regulamentar para remessas, com base no Art. 61 do Dec. 55.762/65, para cessão de direitos de propriedade industrial. A rigor, não seria impossível pôr tal remessa ao abrigo do Art. 61, se não se insurgissem contra tal idéias outras objeções de fato e de direito.

12. Cabe precisar que não se deve confundir pagamento de royalties com pagamento de cessão de direitos. Em nosso “A Tributação (pág. 1) tratamos do tema de forma extensa, que nos permitimos repetir aqui:

A noção de royalties, ou regalias, é construída na legislação tributária interna pelo Art. 22 da Lei 4506/64. Segundo a lei são royalties:

Os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, tais como:

- a) Direitos de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
- b) Direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
- c) Uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio;
- d) Exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra”.

Os vários acordos internacionais de bitributação, no entanto, tem um entendimento um pouco diverso, caracterizando como royalties figuras que são tratadas aluguel, despesas de assistência técnica ou serviços técnicos especializados. A matriz dos acordos, a Convenção Tipo da OECD, entende, como royalties, as remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de direitos de autor sobre obras literárias, artísticas ou científicas (inclusive dos filmes cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou radiofusão), de patentes, marcas de indústria ou de comércio, desenhos ou modelos, planos, fórmulas ou processos secretos, bem como pelo uso ou concessão do uso de equipamentos industriais, comerciais ou científicos e por informações correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico (Art. 12 da Convenção Modelo).

Em alguns casos (como o do Acordo com a República Federal da Alemanha), o protocolo de assinatura inclui especificamente como royalties também os pagamentos resultantes de serviços técnicos e de assistência técnica.

De outro lado, a definição do revogado Dec. 53.541/64, que regulamentava a primeira versão da Lei 4131/62, era mais estrita :

“Art. 10. Considerar-se-à como royalties a remuneração, fixa ou percentual, paga periodicamente a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas, residentes ou com sede no exterior, pela obtenção de licença para exploração de objetos de patentes e de registros, patenteados e registrados no Brasil e no país de origem e desde que a proteção legal ainda esteja em vigor nos dois países”.

13. Não só no campo estritamente tributário, mas também no direito em geral, “royalties” são pagamentos pelo exercício de direitos e não pela cessão. Em termos genéricos, paga-se royalties pela licença de um direito, e o preço da cessão não é considerado como tal. Uma vez mais, “A Tributação” pág. 100).

Pela licença, o titular do direito exclusivo autoriza o uso e o gozo do objeto de sua patente e sinal distintivo, ou, como o quer parte da doutrina, compromete-se a não exercer e seu poder de proibir o uso. Pela cessão, por sua vez, repassa a titularidade do direito, como ato voluntário inter vivos.

Não são, porém, tão claros os limites entre a licença e a cessão. O Código da Propriedade Industrial não define o regime jurídico de qualquer das suas figuras, indicando apenas, quanto à segunda, que “ a propriedade do privilégio (da marca de expressão ou sinal de propaganda) pode ser transferida por ato inter vivos, ou em virtude de sucessão legítima ou testamentária”. Assim, a doutrina remete ao Art. 1078 do Código Civil a regulação da matéria, ou seja, aplicando-lhe o regime geral das cessões de crédito e subsidiariamente as disposições relativas à compra e venda ou à doação.

A dificuldade de distinguir entre cessão e licença se dá pela possibilidade, admitida tradicionalmente pela doutrina, de cessão parcial, limitada no espaço, no conteúdo dos direitos, ou no tempo. Se o titular de uma patente tem exclusividade nacional, teoricamente poderia ceder tal exclusividade para uma região limitada; se o tem para fabricar um produto e empregar um processo, poderia, em tese, ceder somente o direito ao processo.

A questão é tanto é tanto mais complexa quanto, por vezes, e isto acontece com frequência no exterior, a contraprestação da cessão é efetuada através de pagamentos periódicos, inclusive calculados em forma de percentuais sobre a produção, vendas ou lucro. No direito tributário americano, o problema foi enfrentado, no que toca a licenças exclusivas, quanto às patentes, a fórmula do caso *Leisure Dynamics, Ins., v. Comm.* (494, F2d. 1340, 8th Cin.1974) é que haverá transferência de propriedade se o cedente não retiver qualquer direito substancial à propriedade. Quanto às marcas, nomes comerciais e franquias, a fórmula, que é a do Regulamento do Imposto sobre a Renda (§ 1253 (a): haverá transferência caso o cedente tenha repassado todo “significant Power, right or continuing interest with respect to the subject matter of the franchise, trademark or trade name”.

Quanto às patentes, o RIR americano (§ 1.1235-2 (b) manda levar em conta antes as circunstâncias do negócio jurídico do que a terminologia empregada. Assim, considera-se que os pagamentos relativos à cessão (ou licença exclusiva) não são dedutíveis devendo ser ativados:

- a) Quando há reserva de domínio, mas foram transferidos todos os direitos exclusivos, de forma a que o cedente ou licenciado já se tenham privado da faculdade de usar o privilégio;
- b) Quando o cedente tenha reservado para si direitos que não sejam incompatíveis com a passagem do título, por exemplo, direito à rescisão do contrato, em caso de falta de pagamento ou falência..

14. Assim, os pagamentos que se pretendem não serão a rigor royalties, e não recairão diretamente sob o império das normas que regulam tal figura. No entanto, razões existem para equiparar royalties e preço de cessão, como aliás o explicita a lei tributária. José Eduardo Monteiro de Barros,

na citação do item 5 acima, indica também a tendência da autoridade fiscal de considerar a integralização de capital com patente e marcas como antecipação de royalties.

15. Ora (e atemo-nos aqui aos aspectos cambiais do problema) a Lei 4131/62 estabelece uma série de restrições à remessa de royalties em particular em relação aquela efetuada por subsidiárias às suas matrizes no exterior – quando há vedação absoluta. O próprio parecer da Comissão Mista do Congresso (nº 236/62) que remeteu o projeto para votação diz o seguinte:

.....

E porque assim é, freqüente se tornou a acusação de que os lucros são em grande parte remetidos clandestinamente. Boa porção, ao que se diz, sai sob o título ou a pretexto de pagamento de “royalties” e de assistência técnica.

....

Comprovado, assim, que estas transferências tem diminuta significação no conjunto do problema, cumpre acentuar que os possíveis abusos podem e devem ser coibidos, mediante medidas legais, administrativas e tributárias. Com este alcance, já o projeto de lei de repressão aos abusos do poder econômico contém dispositivo declarando automaticamente cassadas as patentes que hajam caducado no país de origem, com o que será coibida uma das formas de evasão.

Também é de admitir-se que a lei veda os pagamento de “royalties” por parte de filiais ou subsidiárias, estabelecidas no Brasil, em favor da matriz no estrangeiro e, em termos mais gerais, de empresa aqui sediada cujo controle de capital pertença a empresa ou grupo financeiro, no exterior, proprietário da patente ou marca de indústria etc. A fiscalização dos contratos referentes a “royalties” e marcas de indústria, bem como dos relativos à assistência técnica, deve ser reforçada, por disposições legais e por eficiência prática, para que tanto a Divisão do Imposto sobre a Renda como os órgãos competentes da SUMOC exerçam o maior controle sobre as quantias transferidas sob estes títulos.

Aliás, no mesmo sentido e com alcance que dispensa comentários, pois elimina grande parte das possibilidades e causas de abusos, o projeto da comissão de Economia da Câmara dos Deputados inclui preceito pelo qual são considerados como lucros distribuídos, e como tal tributadas as importâncias devidas a título de “royalties”, pela exploração de marcas de indústrias ou de comércio e de patentes de invenção, bem como por assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, que não satisfizerem as condições ou excederem os limites previstos no Art. 37, §§ 5º a 7º, inclusive do Regulamento do Imposto de Renda, isto é, excederem a 5% da receita bruta do produto fabricado.

16. O intuito, muitas vezes explicitado no Parecer 236/62, era o de evitar fraudes cambiais; e, falando das causas de fraudes, em detrimento ao balanço de pagamentos, o documento citava o superfaturamento dos bens pagos em divisas como causa emitente, que deveria ser reprimida. Fiel a esta tendência é que o Banco Central tende a não aceitar a avaliação de direitos de propriedade

intelectual ou de tecnologia como base de registro de capital estrangeiro. (Vide Attila Andrade Junior, O Capital Estrangeiro, pág. 5).

17. Assim é que , no balanço dos problemas suscitados na legislação cambial quanto às remessas por cessão ou privilégio, é de se concluir que, se não frontalmente vedadas pela lei em vigor , são elas contraditadas pelo próprio sistema da lei e pelas intenções que presidiram sua elaboração. Mais do que tudo, são tais remessas submetidas ao juízo de oportunidade e de conveniência do Estado, como se verá.

18. A legislação tributária é, de outro lado, muito mais definida. O Art. 75 da Lei 3470/58 diz o seguinte:

“ O produto da alienação, a qualquer título, de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação e marcas de indústria e comércio é equiparado, para efeitos de Imposto de Renda, aos ganhos auferidos na exploração dessas propriedades , quando o seu possuidor não as explorar diretamente”.

19. Tal dispositivo, plenamente em vigor (veja-se quanto às pessoas físicas, o Art. § 2º do RIR/80) implica em que para efeitos fiscais, royalties e preço de cessão sejam equivalentes . Esta equivalência, porém, ocorre na pessoa que vende o direito, o que, para nossos efeitos, é o estrangeiro, titular do registro. O resultado é incidir a tributação na fonte sobre os resultados da alienação, como de resto prescreve o Art. 555 do RIR/80.

20. Não existe, de outro lado, disposição similar na área do Imposto sobre operações de Câmbio. O pagamento em questão, não sendo “importação de serviços” à luz do 4.4.4.2. c) VIII do Regulamento emitido pelo BACEN de acordo com a Res. 816, não está sujeita a incidência do tributo.

21. Mas a função do INPI não se resume à simples fiscalização tributária e cambial. Como diz a própria lei de criação da autarquia, cabe-lhe aplicar a legislação de propriedade industrial com vistas à sua função social, econômica, jurídica e técnica. Aplica-se , assim, os dispositivos que regulam as cessões de direitos no registro e ao privilégio de acordo com a finalidade econômica da lei.

22. Hoje está firmado que existem áreas em que a atividade do INPI se exerce de forma discricionária, como já o decidiu o Supremo Tribunal Federal em mais de uma decisão; em outras áreas (como as de concessão do registro e do privilégio) a atividade é duplamente vinculada – pela lei nacional e pelos tratados.

23. As leis e os tratados em vigor não permitem que o INPI casse os direitos de um titular de um pedido de registro ou de privilégio, nem mesmo do titular da faculdade de pedir o direito, com base no interesse social ou econômico do país. Não lhe permitem, também, eliminar completamente os direitos elementares, inerentes à propriedade – entre os quais de licenciar e o de ceder o objeto do direito (jus fruendi, jus abutendi).

24. No entanto se distinguem o direito à licença (ou à cessão) e os direitos à remessa e à dedutibilidade. Não existe direito líquido e certo a todos os tipos de remessa, como o demonstra o Art. 59 do Dec. 55762/65, que submete as remessas ao exterior para compra de desenhos e modelos industriais ao juízo de conveniência do BACEN , ou o Art. 61, que faz depender as demais remessas, não expressamente previstas no Art. 3º da Lei 4131/62, da sua permissão. Assim, não retira os direitos do titular, inerentes à propriedade industrial, a norma que permite o pagamento em moeda nacional, mas veda a conversão em divisas.

25. Aliás, a lei brasileira, mesmo no campo estrito da propriedade industrial, estabelece um conjunto de direitos exclusivos que não repetem a noção romana de propriedade: em certos casos, há o jus utendi (a faculdade de usar exclusivamente a marca ou a tecnologia), o jus abutendi (a faculdade de ceder o registro ou o privilégio), o jus perseguendi (a faculdade de exercer seus direitos em relação a quem quer deles use sem licença), mas o jus fruendi (a faculdade de repassar o exercício dos direitos a terceiros) é limitado. É o que acontece nos casos dos Art. 29 e 90 do Código CPI, em que a licença não gera royalties. Nenhuma disposição constitucional ou de tratado obriga ao modelo romano de propriedade como o padrão dos direitos de propriedade industrial.

26. Ora, o juízo de conveniência das remessas, no que toca aos contratos de propriedade industrial e a transferência de tecnologia, foi delegado pelo Banco Central ao INPI, nos termos do comunicado FIRCE 19 de 16 de fevereiro de 1972. Cabe ao Instituto pesar se à economia e à sociedade convem a remessa, nos termos do Art. 2º da Lei 5648/70.

27. Note-se, aliás, que a natureza da operação, relativa a cessão de direitos de propriedade industrial, faculta aos estados membros do FMI restringir as remessas livremente, ao teor do Art. VI, seção 3 do Tratado do Fundo. Assim, a atuação do INPI não encontra óbices nem a legislação de propriedade industrial, nem na lei cambial, nem nos atos internacionais.

28. Cabe também ao INPI avaliar a necessidade das despesas dos contratos submetidos a sua averbação para apuração de dedutibilidade fiscal no imposto de Renda, a luz do Art. 233 § 3º do RR/82. Mas no caso vertente, a despesa de aquisição não é dedutível.

29. Desta feita, concluímos:

- a) São diversas a cessão e a licença; aquela é a transferência de direitos, esta a autorização a terceiros para o exercício dos mesmos direitos. Assim, não se aplica à cessão as regras pertinentes à licença.
- b) Não são royalties ou regalias os pagamentos relativos à cessão de direitos .
- c) Para deferir a averbação, a par da simples anotação a que se refere o Art. 88 do CPI, o INPI vai examinar a conveniência e oportunidade da remessa para pagamentos de aquisição de direitos de propriedade industrial ao exterior, nos mesmos termos que aplica tais parâmetros aos contratos de tecnologia não patenteada.
- d) No entanto, desde que a cessão esteja enquadrada dentro das normas pertinentes à espécie (as do CPI e, subsidiariamente, as relativas à compra e venda do Código Civil) é o caso de se proceder à anotação de transferência – sem efeitos quanto à remissibilidade.

É meu parecer, s.m.j.

Denis Borges Barbosa