

APONTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO BRASIL

Karina Haidar Müller¹

1. TECNOLOGIA, UM DIFERENCIAL COMPETITIVO

O dicionário Houaiss² define tecnologia como **teoria geral e/ou estudo sistemático** sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais **ofícios ou domínios da atividade humana** (p.ex., indústria, ciência etc.) – original não grifado.

Já o dicionário Michaelis³, que vai um pouco além, estabelece que tecnologia é: 1 *Tratado das artes em geral.* 2 *Conjunto dos processos especiais relativos a uma determinada arte ou indústria.* 3 *Linguagem peculiar a um ramo determinado do **conhecimento**, teórico ou prático.* 4 *Aplicação dos **conhecimentos científicos à produção em geral*** (original não grifado).

A Internet⁴ caracteriza tecnologia como: *Tecnologia (do grego τεχνη — "técnica, arte, ofício" e λογία — "estudo") é um termo que envolve o **conhecimento** técnico e científico e as ferramentas, processos e materiais **criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento*** (original não grifado).

Pode-se depreender que tecnologia nada mais é do que um *conhecimento humano*, algo criado e/ou desenvolvido pelo ser humano, não importando qual seja a sua finalidade, quer dizer, qual seja a sua aplicação e/ou propósito.

¹ Home Page profissional: www.mommamalaw.com

² Fonte Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa disponível no portal www.uol.com.br.

³ Fonte Michaelis Modernos Dicionário da Língua Portuguesa disponível no portal www.uol.com.br.

⁴ Fonte Wikipedia (www.wikipedia.org).

O conhecimento humano que vem sendo desenvolvido desde que o mundo (ou melhor, ser humano) existe e aprimorado ao longo dos séculos trouxe transformações profundas para o mundo e para a forma como vivemos atualmente. Por se tratar de algo inerente à atividade humana, este coeficiente é uma roda viva e novos conhecimentos, ainda “desconhecidos”, continuarão a transformar o mundo e o modo de vida.

O conhecimento move o mundo e estabelece a dinâmica interna de cada país e a sua comunicação e inter-relação com os demais países.

O desenvolvimento industrial e, logo, econômico e social de um país está profundamente ligado ao grau e volume de conhecimento criado e aplicado pela sua população no cotidiano; às tecnologias ali existentes.

Os países mais desenvolvidos são os grandes detentores de tecnologias, sobretudo aquelas de ponta, inovadoras. Estes países investem bilhões em pesquisa e inovação e incentivam a iniciativa privada a investigar, buscar e obter soluções inovadoras. Tornam-se, tais países, verdadeiras potências econômicas e, com a globalização dos mercados sobretudo a partir do final da 2ª Guerra Mundial, grandes exportadores de suas tecnologias aos países menos desenvolvidos.

A transferência de tecnologia entre países se tornou uma dinâmica necessária e criou relações de dependência: de um lado, o país-exportador de tecnologia se torna dependente das receitas oriundas da transferência de tecnologia e, de outro, o país-importador depende de tecnologia de ponta não apenas para modernizar seu pátio industrial, mas também, e de suma relevância, para alavancar sua economia e garantir um desenvolvimento econômico progressivo.

Logo, a tecnologia se configura como um *bem* de valor agregado relevante nas relações comerciais interpaíses. Conseqüentemente, a tecnologia, como *bem econômico*, é um diferencial competitivo extremamente importante.

A transferência de tecnologia é feita não entre os países como entidades governamentais, mas sim entre os detentores nacionais da tecnologia, na sua grande maioria empresas. Claro que pode ocorrer entre Governo-nacionais e também envolver pessoas físicas, mas o maior e mais expressivo volume se dá entre empresas.

2. VONTADE DAS PARTES

A transferência de determinada tecnologia depende, de um lado, do interesse e disponibilidade de seu detentor em fornecê-la a terceiros e, de outro, do interesse e disponibilidade do terceiro em obtê-la. É a vontade das partes que governa nestes casos⁵.

A vontade das partes será expressa em contrato, termo, pacto, condições, memorando etc., que deve regular a forma na qual a tecnologia será transferida.

Usualmente, os contratos envolvendo tecnologia regulam (a) a sua aquisição por terceiro, operando-se aqui a transferência definitiva de tal tecnologia, ou, de outro lado, (b) o seu licenciamento, quer dizer, uma autorização de uso ou exploração de um bem⁶.

⁵ Em alguns casos, como no licenciamento compulsório de patentes, carece de vontade de uma das partes na formalização da transferência da tecnologia. Tais casos são mais raros e bastante pontuais.

⁶ Há entendimentos no sentido de que uma licença não implica na autorização de uso ou exploração de um bem, mas sim, de outro lado, numa declaração de não-Disponibilidade de direitos exclusivos em face do licenciado (VIEGAS, páginas 94 e 95).

Um contrato claro e com as obrigações e direitos bem redigidos é essencial para o bom andamento da relação a ser estabelecida entre as partes.

Algumas são as modalidades de contratos de transferência de tecnologia, sejam eles de aquisição ou de licenciamento. Trataremos em mais detalhes de tais contratos.

2.1 CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA

Conforme vimos anteriormente, por meio de tais contratos, o detentor de uma tecnologia transfere-a, em definitivo, ao terceiro adquirente. Em outras palavras, findo o prazo contratual o adquirente continuará a explorar a tecnologia transferida, independentemente de qualquer autorização do detentor originário. É possível, no entanto, impor certas restrições de uso e exploração da tecnologia adquirida, sobretudo quando há terceiros envolvidos⁷.

Esta modalidade é largamente utilizada no Brasil, porque o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Autarquia federal responsável pelo registro de contratos de transferência de tecnologia, não aceita a figura contratual da licença de tecnologia **não patenteada**, mas apenas a licença de tecnologia **patenteada**. Como há uma grande escala de tecnologias não patenteadas, as empresas se veem obrigadas a celebrar um contrato de transferência definitiva. Discorreremos mais sobre a atuação do INPI no Capítulo 3.

Tecnologia não patenteada pode ser definida como conhecimentos que não estão protegidos por patente⁸. Dentro de tais conhecimentos podemos

⁷ Exemplo: é possível estabelecer que o adquirente da tecnologia não irá transferi-la a terceiros ou exportar produtos que contemplam a tecnologia transferida, pois pode haver acordos de exclusividade com empresas em outros países, os quais devem ser observados.

⁸ Título concedido pelo Governo às invenções consideradas patenteáveis nos termos da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). A concessão de uma patente outorga, ao seu titular, o direito de propriedade sobre a mesma, que implica na sua exploração a título exclusivo no

incluir o know-how (*saber fazer* algo). Patentear ou não uma tecnologia é uma decisão estratégica de seu detentor.

Quando se opta por não patentear determinada tecnologia, a rigor deve-se assegurar a confidencialidade da tecnologia dentro dos *borders* da empresa e de quem teve acesso a tal tecnologia com o respectivo consentimento. Neste caso, o “valor agregado” da tecnologia perdurará enquanto ela permanecer confidencial, sigilosa, ou seja, por prazo indefinido. Não se está falando aqui no tempo de vigência de um direito outorgado pelo Estado, mas sim na manutenção do diferencial competitivo que uma determinada empresa possui em razão da tecnologia continuar confidencial e, logo, inacessível aos competidores.

Muitas vezes se opta por não patentear uma tecnologia justamente por não haver um prazo específico de proteção e obrigatoriedade de divulgação a terceiros, como ocorre com a patente.

Em geral, os contratos que estabelecem a transferência de tecnologia não patenteada preveem, também, a prestação de serviços de assistência técnica, a fim de que o adquirente seja capacitado na tecnologia, ou seja, aprenda a utilizá-la, manipulá-la e tenha possibilidades reais de implementá-la em sua planta.

A assistência técnica prestada inclui a entrega de documentos relativos à tecnologia, treinamentos, sejam eles *in loco* (com a presença de técnicos no Brasil ou no exterior) ou remotamente, e quaisquer outras formas de capacitação do adquirente.

Em alguns casos, uma determinada empresa adquire uma tecnologia, que será por ela explorada, mas a sua implementação se dará por um terceiro.

Como exemplo podemos destacar a construção ou adaptação de uma planta industrial: uma empresa adquire a tecnologia para construir ou adaptar sua planta, mas a construção em si será feita por uma empresa de engenharia, esta capacitada para a construção e/ou adaptação. Em qualquer caso, a exploração da tecnologia será feita pelo adquirente, e não pelo terceiro, pois este será apenas um subcontratado para realizar um serviço.

A assistência técnica também pode ser contratada independentemente de haver uma transferência de tecnologia prévia. Inúmeros são os casos nos quais uma empresa necessita de determinada assistência técnica isolada (como, por exemplo, a melhoria de um processo produtivo e/ou de um produto ou parte deste etc.).

Muito embora o termo transferência de tecnologia não necessariamente dê, nestes casos, nome ao contrato, é fato que há sim uma efetiva transferência de tecnologia, pois a assistência técnica implicará na capacitação da empresa em determinado conhecimento (logo, na tecnologia).

Assim, pouco importa o nome dado ao contrato ou mesmo, em alguns casos, o que foi estabelecido no escopo contratual, a transferência de tecnologia acarará se dando nestes casos. É preciso conhecer a natureza do contrato e, mais importante, o que foi acordado entre as partes para poder se determinar se há ou não alguma transferência de tecnologia.

Algumas vezes a assistência técnica é prestada sem a existência de um contrato que a estabelece formalmente, mas apenas mediante uma proposta comercial, aceita pelo contratante. A proposta comercial operará como o contrato entre as partes e o pagamento será feito mediante faturas apresentadas pelo prestador⁹.

⁹ Nestes casos, como há obrigatoriedade de registro da contratação pelo INPI para que seja permitida a remessa da remuneração pactuada (dentre outros efeitos do registro pelo INPI),

2.2 CONTRATOS DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA

Diferentemente do que ocorre nos contratos de aquisição de tecnologia, aqui não se opera uma transferência definitiva, mas sim temporária. Os contratos de licença podem ser comparados aos de “aluguel” ou “comodato”.

Nos contratos de licença a propriedade do bem continua a pertencer ao seu detentor. Opera-se, aqui, uma autorização de exploração ou utilização.

Quando falamos em direitos de propriedade, que é o caso de patentes no sistema jurídico brasileiro¹⁰, é facultado ao seu titular (detentor do direito de exploração exclusiva da patente) ceder a sua titularidade (“vendê-la”) ou **licenciar a sua exploração a terceiros** (“alugá-la”).

Os contratos de licença são amplamente utilizados quando há uma patente envolvida, seja ela concedida ou ainda uma expectativa de direito (quer dizer, um pedido de patente ainda em exame pelo INPI).

A licença, como vimos, tem caráter temporário e não há transferência de titularidade. Por deter este caráter, torna-se mais fácil e, na realidade, mais factível a imposição de restrições de exploração da tecnologia licenciada.

Dentre as restrições, destaca-se aquela relativa ao período no qual o licenciado poderá explorar a tecnologia patenteada. Pode-se estabelecer, livremente entre as partes, que a licença perdurará por todo o período de

pode-se registrar a fatura emitida pelo prestador; não há necessidade de submeter um contrato. Veremos mais sobre o processo de registro e averbação no INPI no Capítulo 3.

¹⁰ O artigo 5º da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) estabelece que os direitos de **propriedade** industrial são **bens móveis** (*Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial*).

Por sua vez, o *caput* do artigo 6º da mesma norma legal determina que: *Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a **propriedade**, nas condições estabelecidas nesta Lei.* (original não grifado)

vigência da patente¹¹ ou, alternativamente, apenas durante parte da vigência, com possibilidade de renovação ou não da licença.

Nos casos em que a licença perdura por toda a vigência da patente não haverá, ao final, restrição de continuidade de exploração da tecnologia patenteada pelo licenciado, pois ela terá caído em domínio público a partir da expiração da patente¹². É preciso esclarecer que não se está falando aqui em transferência de titularidade, mas sim utilização de conhecimentos que não mais pertencem ao domínio exclusivo de alguém.

É comum os contratos de licenciamento de patente envolverem, ademais, uma transferência de determinado know-how ou conhecimento não patenteado, que compõem ou complementam a tecnologia abarcada pela patente. Muitas vezes as tecnologias (patenteadas e não patenteadas) são complementares e dependentes umas das outras, sendo necessária a transferência de ambas para que seja possível a sua exploração e aplicação na indústria.

Como o INPI não aceita a figura da licença de tecnologia não patenteada (conforme já mencionado e mais detalhado no item 2.2.1 deste Subcapítulo), um contrato de licença de patente, que também abarque transferência de conhecimento não patenteado, poderia criar uma problemática em relação à utilização das tecnologias envolvidas após o término da licença.

De um lado, findo o contrato de licença (e desde que a patente ainda esteja vigente), a exploração da tecnologia patenteada deverá ser cessada

¹¹ A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) estabelece dois tipos de patentes: a de invenção, cuja duração da vigência é de 20 anos, e a de modelo de utilidade, cuja duração é de 15 anos. Ambas as vigências retroagem à data de depósito, após, obviamente, a concessão do direito pelo INPI.

¹² Após a expiração do prazo de vigência de uma patente, a tecnologia cairá em domínio público, ou seja, poderá ser explorada por qualquer terceiro, independentemente do fato dele haver sido previamente licenciado a explorá-la.

pela licenciada, mas, de outro, em tese¹³ o licenciado/adquirente poderia continuar a explorar a tecnologia não patenteada. Ocorre que, na prática, as tecnologias envolvidas, em geral, são dependentes, uma não funciona sem a outra ou não se torna completa sem a outra. Logo, dificilmente a tecnologia não patenteada, que foi transferida no âmbito de uma licença, poderá ser explorada pelo licenciado/adquirente, já que dependeria daquela patenteada, a qual não mais se possui autorização para explorar.

2.2.1 LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA

Abre-se aqui um item dentro do subcapítulo 2.2 para tratarmos, brevemente, sobre a licença de tecnologia não patenteada.

É perfeitamente possível enquadrar dentro dos contratos de licenciamento de tecnologia aquelas não patenteadas. Não há nada na legislação brasileira que impeça esta modalidade contratual, amplamente utilizada no comércio internacional.

Ocorre que, conforme já mencionado anteriormente, o INPI, órgão responsável pelo registro e averbação de contratos de transferência de tecnologia, não aceita a figura de licença de tecnologia não patenteada. Dentre as justificativas do INPI para impedir esta modalidade contratual destaca-se o entendimento de que não se trata de um direito de propriedade e, desta forma, não poderia ser licenciada (autorização de exploração temporária) a terceiros, mas transferida de fato.

A Autarquia também entende que, uma vez que um conhecimento (não patenteado) é divulgado, não se pode mais exercer controle sobre o mesmo e, conseqüentemente, não se pode “retirá-lo” da parte que o adquiriu.

¹³ Em tese, pois partimos do entendimento atual do INPI de não aceitar a licença de tecnologia não patenteada, entendimento este questionável.

A ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual¹⁴ estudou recentemente a questão e concluiu que não há qualquer impedimento, nas leis brasileiras, para a celebração de um contrato que preveja a licença de tecnologia não patenteada.

Analizou-se, na ocasião, as possíveis naturezas jurídicas da tecnologia não patenteada (pois a lei brasileira não a define) e, quaisquer que fossem elas, não há obstáculo legal para a sua concretização e aplicação no Brasil.

Não obstante, o cenário não foi alterado no INPI e é preciso atentar pela impossibilidade de celebrar contratos de licença de tecnologia não patenteada quando estes envolverem pagamentos ao exterior.

É muito difícil explicar aos estrangeiros esta restrição exclusivamente brasileira e, muitas vezes, a transferência de tecnologia ao Brasil acaba sendo barrada, em razão do caráter definitivo que se opera nestes casos, com possibilidades reduzidas de impor restrições de uso da tecnologia e, conseqüentemente, a insegurança jurídica que gera no seu detentor originário.

2.3 SERVIÇOS TÉCNICOS

Há, também, os contratos que envolvem os chamados serviços técnicos.

As empresas necessitam diariamente de serviços que têm características técnicas, mas que não envolvem nenhum tipo de transferência de tecnologia. São serviços bastante pontuais. Exemplos: conserto, reparações, manutenções de turbinas, máquinas, dispositivos industriais. Não há, nestes casos, capacitação da empresa adquirente na realização dos serviços, até porque tais serviços não são inerentes à atividade fim da

¹⁴ O relatório do estudo é confidencial e disponível apenas aos associados da ABPI.

empresa, mas sim necessários para uma adequada manutenção de suas atividades.

Hoje, mesmo não havendo transferência de tecnologia, tais contratos (ou faturas) devem ser registrados no INPI, a fim de permitir o pagamento da remessa ao exterior (quando a prestadora dos serviços acha-se em outro país).

A fundamentação para a necessidade de registro deste tipo de contratação é respaldada, principalmente, pela interpretação extensiva do *caput* do artigo 211 da Lei da Propriedade Industrial, que determina que:

*O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia **e similares** para produzirem efeitos em relação a terceiros. (original não grifado)*

Os serviços técnicos acabam sendo enquadrados como “similares” e, logo, passíveis de serem registrados no INPI para surtir os respectivos efeitos.

Discute-se a imposição do registro de tais contratos perante o INPI e a criação de uma etapa burocrática desnecessária ao processo, mas, na prática atual, o registro é obrigatório e deve ser observado pelas empresas.

3. AVERBAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATOS NO INPI

3.1 TERMINOLOGIA

Em primeiro lugar, é preciso fazer um breve esclarecimento sobre a terminologia utilizada. O título deste Capítulo incluiu a conjunção “e” entre “registro” e “averbação”, pois, de fato, são coisas distintas.

O primeiro, “averbação”, refere-se à averbação dos contratos que envolvem direitos preexistentes no INPI, como as patentes (e também as marcas e desenhos industriais). Logo, averba-se no título já existente dentro do INPI a licença a ele atrelada.

Já no segundo caso, o “registro”, estamos tratando de contratos que não envolvem direitos preexistentes, como a tecnologia não patenteada, os serviços técnicos. Os contratos são, então, registrados no INPI, e não averbados e atrelados e títulos ali existentes.

A Lei da Propriedade Industrial inclusive faz esta distinção nos artigos 62, 140 e 211¹⁵.

3.2 EFEITOS DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO

Pois bem, feita esta observação inicial, trataremos da averbação e registro de contratos pelo INPI. Centraremos nossos comentários nos contratos de transferência de tecnologia aqui tratados, ou seja, aqueles que envolvem uma tecnologia, seja ela patenteada ou não¹⁶.

A averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia envolvendo pagamentos de partes nacionais a partes estrangeiras são necessários para:

- (i) Permitir a remessa da remuneração ou royalties pactuados¹⁷;

¹⁵ Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que **produza efeitos em relação a terceiros**. (original não grifado)

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que **produza efeitos em relação a terceiros**. (original não grifado)

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para **produzirem efeitos em relação a terceiros**. (original não grifado)

¹⁶ O INPI averba, também, contratos de licença de uso de marcas e desenhos industriais, bem como registra contratos de franquia e contratos de licenciamento de software (quando há transferência de tecnologia envolvida).

¹⁷ Efeito estabelecido pelo artigo 9º da Lei nº 4.131/62: Art. 9º As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, "royalties", assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes deverão submeter aos órgãos competentes da Superintendência da Moeda e do Crédito e da Divisão de

- (ii) Admitir a dedução fiscal (de parcela da base de cálculo do Imposto de Renda)¹⁸; e
- (iii) Surtir efeitos perante terceiros¹⁹.

Uma vez concedida a averbação ou registro pelo INPI, este emitirá um certificado, que será o documento oficial que comprovará a existência da averbação/registro e servirá de base para a efetivação do pagamento²⁰ e da dedutibilidade fiscal.

Por óbvio, os contratos gratuitos, ou seja, que não preveem nenhum tipo de compensação financeira pela transferência de tecnologia, devem ser averbados ou registrados apenas para surtir efeitos perante terceiros²¹.

A averbação ou registro pelo INPI são necessários, também, para permitir a remessa da compensação financeira pactuada entre as partes.

Imposto sobre a Renda os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa. A Superintendência da Moeda e do Crédito foi substituída pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e o registro ou averbação de contratos pelo INPI é pressuposto para a admissão da remessa pelo Bacen (VIEGAS, páginas 64, 65, 85 e 86).

¹⁸ Efeito estabelecido pelo artigo 11 da Lei nº 4.131/62: *Art. 11 Os pedidos de registro de contrato, para efeito de transferências financeiras para o pagamento de "royalties" devidos pelo uso de patentes, marcas de indústria e de comércio ou outros títulos da mesma espécie serão instruídos com certidão probatória da existência e vigência, no Brasil, dos respectivos privilégios concedidos pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial, bem como de documento hábil probatório de que eles não caducaram no país de origem.* O Departamento Nacional da Propriedade Industrial foi substituído pelo INPI.

O RIR/99 Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 3.000/99) confirmou a obrigatoriedade de registro ou averbação para a admissão da dedutibilidade fiscal, conforme § 3º do artigo 355: *§ 3º A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) **somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI**, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.* (original não grifado)

¹⁹ No caso de tecnologia, os artigos 62 e 211 da Lei da Propriedade Industrial estabelecem estes efeitos. Vide nota 15.

²⁰ O Banco Central do Brasil exige o certificado emitido pelo INPI para fazer o registro eletrônico e efetivar a remessa da compensação financeira ao exterior.

²¹ Existe uma discussão sobre a necessidade de averbação ou registro de contratos onerosos celebrados entre partes nacionais, ou seja, para os pagamentos internos. Tais contratos não precisam ser averbados perante o INPI para permitir o pagamento, pois não há esta obrigação legal. Discussão centra-se mais na necessidade de averbação ou registro para a admissão da dedutibilidade fiscal. Uma posição mais conservadora deve cumprir com o requisito da averbação ou registro, para evitar problemas com o fisco, já que este, para alguns, é considerado terceiro (averbação ou registro surte efeitos perante terceiros).

Sem o certificado de averbação ou registro concedido pelo INPI, o pagamento será barrado pelo Banco Central do Brasil. É preciso atentar para este fato na negociação e redação de contratos de transferência de tecnologia, a fim de evitar descumprimentos pela empresa nacional em razão da falta de pagamento da compensação justamente pela ausência de averbação ou registro.

É importante abrir um parêntesis aqui para esclarecer que, quando tratamos de pagamentos por transferência de tecnologia entre empresas com relação de controle (direto ou indireto), hoje somente é possível pagar o que é possível deduzir. Explique-se: se o limite de dedutibilidade fiscal para determinada atividade é de 3%, a remuneração ou royalty não poderá ultrapassar os mesmos 3%.

A dedutibilidade fiscal é um efeito bastante relevante para as empresas nacionais. Sabemos que a carga tributária no Brasil é pesadíssima e, por se tratar de um investimento do empresário nacional na sua capacitação, melhoria de seu parque industrial e, conseqüentemente, colaboração com o desenvolvimento econômico brasileiro, nada mais justo que o Governo conceda um benefício fiscal.

Hoje, o benefício fiscal concedido é a dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de percentual do pagamento realizado. O percentual será aquele estabelecido pela Portaria/MF nº 436/1958, cujos coeficientes variam de 1% a 5% sobre a receita líquida²², dependendo do tipo de atividade ou, como a própria Portaria diz, o grau de essencialidade.

²² Receita líquida estabelecida no artigo 355, *caput*, do Decreto 3.000/99 (RIR/99): *Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento **da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido** (art. 280),*

Os graus de essencialidades estão divididos em três:

- (1) **Indústrias de base**, cujo coeficiente é mais alto, qual seja, de 5%: energia elétrica, combustíveis, transportes, comunicações, material de transportes, fertilizantes, produtos químicos básicos, metalurgia pesada, material elétrico, materiais diversos e construção naval;
- (2) **Indústria de transformação – essenciais**, cujos coeficientes variam de 2% até 5%: indústria de informática, automação e instrumentação (5%)²³, material de acondicionamento e embalagens (4%), produtos alimentares (4%), produtos químicos (4%), produtos farmacêuticos (4%), tecidos, fios e linhas (4%), calçados e semelhantes (3,5%), artefatos de metais (3,5%), artefatos de cimentos e amianto (3,5%), material elétrico (3%), máquinas e aparelhos (3%), artefatos de borracha e matéria plástica (2%), artigos de higiene cuidados pessoais (2%);
- (3) **Outras indústrias de transformação**, cujo coeficiente é de 1%.

Um primeiro comentário diz respeito ao grau de essencialidade à época de publicação da Portaria, de 1958, *vis-à-vis* a realidade atual. Na década de 50, a realidade da indústria brasileira era completamente diversa, totalmente carente daquelas de base, para suportar as demais. Logo, fazia todo o sentido privilegiar estas indústrias e, assim, incentivar a obtenção de tecnologias que melhorassem a base industrial brasileira.

Ocorre que hoje a realidade é completamente diversa. Além dos níveis de essencialidade estarem defasados, há atividades, inexistentes em 1958, mas hoje em pleno vapor (como é o caso, por exemplo, da biotecnologia).

ressalvado o disposto nos arts. 501 e 504, inciso V (Lei nº 3.470, de 1958, art. 74, e Lei nº 4.131, de 1962, art. 12, e Decreto-Lei nº 1.730, de 1979, art. 6º).

²³ Este item foi inserido pela Portaria/MF nº 60 de 01/02/1994.

Ademais, os coeficientes em si parecem totalmente inadequados e muito aquém dos investimentos que o empresário realiza quando decide obter tecnologia estrangeira. É imprescindível o Governo revisar a Portaria/MF nº 436/58 e, mais além, reestruturar a dedução fiscal, de forma a se tornar compatível com os investimentos realizados.

Por fim, a averbação ou registro também é requisito para que a contratação surta efeitos perante terceiros, ou seja, para que o contrato se torne oponível perante terceiros.

No caso de licenças de patentes nas quais é outorgado ao licenciado o direito de defender a patente em relação a violações praticadas por terceiros, é preciso obter a averbação ou registro do contrato para que o licenciado se torne legitimado a tomar medidas contra a violação.

O contrato produzirá efeitos em face de terceiros a partir da respectiva publicação da averbação ou registro na Revista da Propriedade Industrial do INPI. Em geral, o INPI publica as averbações ou registros em até 1 mês após a emissão do certificado.

3.3 PROCESSO DE AVERBAÇÃO OU REGISTRO

O parágrafo único do artigo 211 da Lei da Propriedade Industrial estabelece que a *decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.*

Na prática, o prazo de 30 dias começa a contar a partir do que conhecemos como a data de protocolo oficial do pedido de registro, após haver passado e superado o exame formal preliminar²⁴.

²⁴ Vide Resolução INPI nº 94/03.

O artigo 211 refere-se ao registro dos contratos de aquisição de tecnologia, e não aos contratos de licenciamento de tecnologia (patenteada). Não obstante, o prazo de 30 dias também se estende aos contratos de licenciamento de tecnologia (patenteada).

Durante o processo de averbação ou registro de um contrato, o INPI pode emitir exigências e solicitar esclarecimentos sobre as condições pactuadas. Em alguns casos, há, inclusive, exigência de modificação ou mesmo exclusão de cláusula contratual, condicionando-a à concessão da averbação ou registro.

Há grande discussão sobre muitas das exigências realizadas pelo INPI e a falta de fundamentação legal para tanto. Não cabe aqui discorrer sobre o papel do INPI na averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia, pois extrapola o propósito do artigo. Cumpre tão somente alertar sobre a necessidade de se buscar um conhecimento consistente da atuação do INPI antes de formalizar uma contratação que envolva transferência de tecnologia, a fim de evitar a frustração de condições que não são aceitas pela Autarquia e, assim, evitar problemas, riscos e prejuízos na contratação²⁵.

5. PAGAMENTOS POR TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA VS TRIBUTAÇÃO

As remunerações ou royalties pagos em contraprestação por uma tecnologia transferida ou licenciada importam numa carga tributária expressiva.

Via de regra, os seguintes tributos recaem sobre este tipo de pagamento (dentre outros):

- (i) IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 15%;

²⁵ É preciso ressaltar, no entanto, que ao longo dos últimos anos o INPI vem flexibilizando suas posições e deixou de aplicar algumas restrições. Esta iniciativa é bem recebida pela comunidade, pois aumenta a segurança jurídica na transferência de tecnologia.

- (ii) CIDE – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico à alíquota de 10%;
- (iii) ISS – Imposto sobre Serviços (a alíquota dependerá do município no qual se situa o adquirente ou licenciado);
- (iv) COFINS – Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS-Importação) à alíquota de 7,6%²⁶;
- (v) PIS/PASEP – Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS-Importação) à alíquota de 1,65%.

A tributação, assim, beira os 40% sobre o valor pago, sendo a dedutibilidade fiscal aplicada apenas à base de cálculo do Imposto de Renda no limite máximo de 5% (dependendo da atividade e seu grau de essencialidade).

Seria prudente o Governo brasileiro repensar a pesada carga tributária imposta aos pagamentos realizados a título de transferência de tecnologia, já que os investimentos realizados pelo empresário nacional na obtenção de tecnologia de ponta ajudam, e muito, ao desenvolvimento industrial e econômico do próprio país.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A transferência de tecnologia é inerente à globalização e ao próprio modo de vida construído pelas civilizações ao longo dos séculos. Os países são verdadeiros dependentes da transferência de tecnologia, impulsionadora de seus desenvolvimentos industrial, econômico e, conseqüentemente, social.

²⁶ O COFINS-Importação e o PIS-Importação somente incidem sobre o valor pago pelos serviços de assistência técnica, e não sobre o valor pago pela aquisição em si da tecnologia ou licenciamento da patente (estes dois enquadrados como royalties, e não como remuneração). Este entendimento foi pacificado pela Receita Federal do Brasil na Solução de Divergência nº 11, de 2011, da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit).

O Brasil é grande receptor de tecnologia, em vista de seu histórico de desenvolvimento econômico e industrial. É preciso incentivar cada vez mais a pesquisa e desenvolvimento local, a fim de que os nacionais tenham condições de criar tecnologias de ponta e, assim, nos tornarmos exportadores relevantes de tecnologia ou mesmo para termos melhores condições de explorar as tecnologias adquiridas do exterior.

A contratação de transferência tecnologia, geralmente realizada entre empresas, depende da vontade das partes e a sua formalização em contrato é necessária, devendo este ser bem redigido e bastante claro em relação às condições, obrigações, direitos, restrições etc.

A transferência de tecnologia pode ser realizada mediante aquisição ou licenciamento. No Brasil, os contratos de transferência de tecnologia devem ser averbados ou registrados no INPI, a fim de que (a) seja permitida a remessa da compensação financeira pactuada, (b) seja admitida a dedução fiscal e (c) para que o contrato surta efeitos perante terceiros.

O processo de averbação ou registro pelo INPI pode resultar em entraves ou obstáculos a algumas condições pactuadas pelas partes e, assim, deve-se ter conhecimento sobre tais aspectos antes ou, minimamente, durante a negociação contratual.

A tributação brasileira sobre pagamentos realizados a título de transferência de tecnologia é excessivamente carregada e merece uma revisão do Governo, a fim de garantir um justo equilíbrio pelos investimentos suportados pelo empresário nacional na sua capacitação que, em última instância, colabora, e muito, para o desenvolvimento econômico, industrial e social do país.

7. BIBLIOGRAFIA

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. A transferência de tecnologia no Brasil. Revista Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2005.

FEKETE, Elizabeth E. F. Kasznar. O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2003.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da transferência de tecnologia. Editora Forense. Rio de Janeiro. 1997.

MÜLLER, Karina Haidar. Tributação das Remunerações Pagas por Direitos de Propriedade Industrial. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, n. 59, p. 50-56, jul./ago. 2002.

VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos típicos de propriedade industrial: contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias. Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. Editora Saraiva. São Paulo. 2007. Páginas 57-142.

VIEGAS, Juliana Laura Bruna. Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos. Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias. Editora Saraiva. São Paulo. 2007. Páginas 145-197.

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual.

Portal INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.