

MENOS INTERFERÊNCIA DO INPI NAS REMESSAS DE ROYALTIES AO EXTERIOR

13 JUNHO 2017

AUTORES

ELTON MINASSE
SÓCIO / SÃO PAULOLUANNA R. PEPORINI
SÓCIA / SÃO PAULO

A Instrução Normativa nº 70/2017 do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), que entra em vigor em 1º de julho, deve limitar a interferência do órgão na definição da porcentagem de remessa de royalties ao exterior em contratos de transferência de tecnologia.

A nova regulamentação revoga as INs 16/2013 e 39/2015 e trata do procedimento administrativo de averbação de contratos de licença e cessão de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e franquia.

A grande mudança está no inciso XI do artigo 13. Ele estabelece que o certificado de averbação ou registro dos contratos de tecnologia deverá conter a seguinte nota informativa: "O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior".

Atualmente, mesmo sem legislação ou instrução normativa do próprio INPI nesse sentido, o órgão interfere em aspectos contratuais que envolvem o pagamento de royalties. Para registrar ou averbar contratos de licença de direitos de propriedade industrial e de transferência de tecnologia e franquia, o INPI limita os royalties que podem ser remetidos ao exterior caso tais contratos sejam firmados entre empresas com vinculação societária nos quais a cedente da tecnologia ou licenciante de marcas ou patentes (entre outros direitos de propriedade industrial registrados no INPI) tenha sede no exterior e a sociedade que recebe a tecnologia ou a licença esteja no Brasil.

Em sua análise dos contratos, o INPI utiliza a legislação tributária que trata de limitação da dedutibilidade fiscal de royalties – a Portaria MF nº 436/58 – para aplicar a mesma regra à remessa de royalties ao exterior. A portaria prevê percentuais máximos para dedução de royalties como despesas. Esses percentuais variam de acordo com o tipo de indústria e estão fixados entre 1 e 5% do faturamento da sociedade receptora da tecnologia ou licença de direitos de propriedade industrial registrados no INPI (faturamento esse obtido mediante o uso da tecnologia ou de tais direitos).

Nosso entendimento sobre a nova regulamentação, e o que vem sendo informado por representantes do INPI em eventos de divulgação, é que, a partir do início da vigência da IN 70/2017, o órgão deixará de interferir na porcentagem de royalties a serem remetidos ao exterior, ficando a questão a cargo somente dos órgãos fiscais.

Por outro lado, a IN 70/2017 traz uma nova exigência no artigo 10, inciso I, aplicável para pessoas domiciliadas no exterior, que representa um aparente entrave: a constituição de um procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, "com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações". Ou seja, quando a sociedade licenciante de direitos de propriedade industrial ou titular da tecnologia for sediada no exterior, ela deverá constituir um procurador no Brasil para que o contrato seja registrado ou averbado pelo INPI.

Vale ressaltar que a IN 70/2017 não trata de outras exigências sem previsão legal feitas pelo INPI para registrar contratos, como a necessidade de transferência efetiva e permanente de tecnologia não protegida por direitos de propriedade industrial ou software, ao invés de mera licença e fixação de prazos máximos de tais contratos.

Nos próximos meses, será possível compreender melhor os efeitos da nova regulamentação, observando as práticas que o INPI adotará para cumpri-la. Mas não deixa de ser um avanço salutar a tentativa do órgão de simplificar e desburocratizar os processos de registro de contratos de transferência de tecnologia, além de reduzir o grau de interferência em contratos privados sujeitos à sua competência registral.

