

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROJETO DE LEI Nº 2.293, DE 2003

Acrescenta parágrafo único ao art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Autor: Deputado Jorge Alberto

Relator: Deputado Bernardo Ariston

I – RELATÓRIO

O propósito fundamental do Projeto de Lei nº 2.293/03 é o de assegurar que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) apenas realizará o registro dos contratos de transferência de tecnologia do exterior para o Brasil após análise, avaliação e aprovação dos mesmos. Desta forma, um contrato de transferência de tecnologia só poderia começar a gerar efeitos no sentido da possibilidade de remessa de *royalties* ao exterior e da dedução dessas despesas para fins fiscais após aqueles procedimentos estarem concluídos.

A alteração proposta se realizaria através da inclusão de um novo parágrafo no artigo 211 da Lei nº 9.279, de 1996.

É o Relatório.

II - VOTO DO RELATOR

Antes de avaliar a mudança proposta, cabe resgatar a alteração introduzida pela Lei nº 9.279/96 na regulamentação dos contratos de transferência de tecnologia do País.

A Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970 definia, em seu artigo 2º, que “*o INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica*”. Ademais, no parágrafo único deste artigo, definia que “*o INPI adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes*”.

Esses dispositivos conferiam um forte poder de intervenção ao INPI nos contratos de transferência de tecnologia ao Brasil, julgando quais seriam positivos ou não ao “desenvolvimento econômico do País”, determinando mudanças em suas cláusulas e fixando o máximo que se poderia enviar ao exterior a título de *royalties*.

Esse dispositivo foi suprimido pela Lei nº 9.279/96 com a redação dada pelo seu art. 211, no qual define-se que o papel do INPI seria o de meramente registrar tais contratos sem entrar no mérito de quais seria apropriados ou não ao desenvolvimento econômico do País, sem poder mais contestar esta ou aquela cláusula, inclusive aquela relativa ao máximo que poderia ser transferido ao exterior a título de *royalties*.

De fato, dentro do novo paradigma de desenvolvimento nacional, não caberia ao INPI definir como deveria se processar a transferência de tecnologia, em virtude do custo associado à elevada possibilidade de o investidor simplesmente desistir da negociação em função de uma intervenção exagerada do órgão. Afinal, o novo entendimento, que nos parece correto, é o de que, nesse caso, o setor privado estará sempre melhor capacitado para avaliar e analisar as virtudes da tecnologia a ser transferida e as cláusulas contratuais envolvidas do que a burocracia governamental. Em casos especiais nos quais a ótica privada não estiver perfeitamente alinhada com a ótica pública/social, a intervenção estatal no contrato se realizaria através de outro tipo de órgão que não o INPI. Por exemplo, no caso de a transferência de tecnologia gerar

problemas ambientais, o órgão mais apropriado para avaliar a transação e o contrato poderia ser o IBAMA, não o INPI.

Nesse contexto, a alteração proposta no presente Projeto de Lei pode ser interpretada de duas formas. A primeira seria a de que a “análise, avaliação e aprovação” dos contratos, prevista na proposta, não implicará a volta ao “dirigismo estatal” anterior à Lei nº 9.279, de 1996. Dessa forma, o órgão continuaria realizando o mesmo tipo de análise que já vem fazendo, com os mesmos 30 dias de prazo, que vem cumprindo, em geral, de forma rigorosa e competente. Nessa interpretação mais “benigna”, a mudança seria anódina, pois apenas resultaria em mera inscrição em lei daquilo que o órgão já se encontra fazendo, sem maiores questionamentos por parte do setor privado. Na verdade, nos últimos dez anos, a ação do INPI tem se desburocratizado enormemente, com redução dos prazos de análise, que antes levavam até 2 anos de trâmite no órgão.

Na segunda hipótese, menos “benigna”, a mudança pode acabar sendo interpretada de forma demasiadamente abrangente, implicando, na prática, uma volta a um dirigismo excessivo do Estado no processo de transferência de tecnologia, com efeitos nefastos para os investimentos, especialmente estrangeiros. Neste contexto, a mudança seria não recomendada.

De outro lado, a justificação do Projeto de Lei em tela destaca que o reforço do poder do INPI no processo de transferência de tecnologia teria o objetivo de evitar evasão fiscal no pagamento de *royalties*.

De fato, essa é uma preocupação legítima. É usual, entre matriz e filiais de empresas multinacionais, a utilização de contratos de transferência de tecnologia como forma de planejamento tributário. Como os preços firmados nesses contratos não são “preços de mercado”, dado que são fruto de uma transação dentro de uma mesma firma, esse tipo de prática tende a ser facilitada. Por exemplo, quando uma filial contrata uma tecnologia com a sua matriz, isso envolve não apenas a transferência de tecnologia em si, mas também a importação de insumos, partes, máquinas e equipamentos associados. É racional para a empresa atribuir um preço menor para esses últimos de forma a reduzir a base de cálculo do valor devido em termos de Imposto de Importação, IPI e ICMS, o que é mais comumente chamado de “preços de transferência”. De outro lado, é racional compensar aquela redução com um “preço” da tecnologia maior, pois o pagamento de *royalties* entrará como custo para a filial, podendo

ser deduzido no cálculo do Imposto de Renda. A remessa de *royalties*, por sua vez, tende a ser um substituto menos oneroso do ponto de vista fiscal do que a simples remessa de lucros. Ou seja, há um atrativo para que os lucros sejam remetidos para o exterior “travestidos” de *royalties*.

É fato que essa prática tem limites. A Lei 4.131/62 define um limite máximo de remessa de *royalties* de 5%, como proporção das vendas líquidas. A Portaria 436 de 1958 do Ministério da Fazenda e suas posteriores modificações define limites ainda menores, definidos setor a setor, que variam entre 1% e 5%.

No entanto, mesmo dentro desses limites, muitas empresas são ainda capazes de escapar de uma boa parte da tributação. O maior problema é a falta de informação acerca dos contratos de transferência de tecnologia por parte da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda (SRF/MF), para melhor fiscalizar esse tipo de prática. Não é por outra razão que este órgão e o INPI estão, correntemente, negociando um convênio de intercâmbio de informações visando a equipar melhor a ambos no exercício de suas funções nas respectivas esferas de competência.

Em reunião com técnicos da SRF/MF, no entanto, chegou-se à conclusão de que o eventual fortalecimento do poder intervintivo do INPI nos contratos de tecnologia não alteraria esse problema de informação da parte do primeiro órgão. Na verdade, uma medida bem mais simples e sem risco de implicar um retrocesso na regulação da transferência de tecnologia para o País seria assegurar, por lei, um fluxo de informações adequado sobre os contratos de transferência de tecnologia. E isso, de modo algum, demandaria qualquer poder além daquele que o INPI já detém referente aos dados relativos aos certificados de averbação de transferência de tecnologia.

Ou seja, o instrumento proposto para enfrentar o problema fiscal apontado não é adequado e tem fortes contra-indicações, enquanto que uma medida legal bem mais apropriada ao objetivo em tela, e ainda sem potenciais efeitos colaterais negativos, seria a inclusão de uma determinação legal de envio regular de informações do INPI à SRF/MF.

Nesse sentido, **votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.293, de 2003, de acordo com o Substitutivo em anexo**, que busca aperfeiçoar a proposição .

Sala da Comissão, em de de 2004.

Deputado Bernardo Ariston
Relator