



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Sessão de 02 de dezembro de 19 81

ACORDÃO Nº 101-72.904

Recurso nº 84.312 - IRPJ - EXS. 1974 a 1977

Recorrente BUHLER - MIAG S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Recorrido DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO PAULO (SP)

ROYALTIES - As despesas pagas a título de licença para exploração de patentes de invenção ou marcas de indústria e de comércio somente são dedutíveis a partir da averbação do respectivo contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (RIR/75, art. 176, § 2º, Lei nº 5.772/71, arts. 29 e 30). A exigência do cumprimento dessa formalidade, no caso em julgamento, não constitui violação a direitos adquiridos ou a ato jurídico perfeito e acabado, dado que, à época de celebração dos contratos, a anotação da licença no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, consoante dispunha o Decreto-lei nº 7.903, de 27.8.45, art. 52, já era um imperativo para a dedutibilidade da despesa (Decreto nº 47.373, de 07.12.59, art. 37, § 7º).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por BUHLER - MIAG S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO:

ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 1981

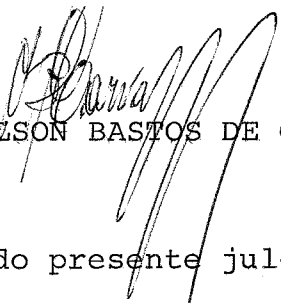
AMADOR OUTEIRO FERNANDEZ

PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO GONÇALVES NUNES

RELATOR

VISTO EM
SESSÃO DE


ADHEMILSON BASTOS DE CARVALHO

PROCURADOR DA FAZENDA
NACIONAL

- 4 DEZ 1981

Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes Conselheiros:

SYLVIO RODRIGUES

FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA

AGOSTINHO SERRANO FILHO

OLAVO JOÃO GALVÃO (Suplente)

LUIZ ANDRÉ NETO (Suplente)

RAUL PIMENTEL

PELA SÓCIEDADE



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PROCESSO N.º 0810/044.022/79

RECURSO N.º: 84.312

ACÓRDÃO N.º: 101-72.904

RECORRENTE: BUHLER - MIAG S/A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

R E L A T Ó R I O

BUHLER - MIAG S/A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, com sede em São Paulo, Capital, manifesta recurso a este Colegiado contra a decisão do Sr. Delegado da Receita Federal, naquela cidade, que manteve o auto de infração contra ela lavrado por dedução indevida de despesas, a título de "royalties" pagos, nos períodos-base de 1973 a 1976, a empresas sediadas no exterior.

Segundo a peça inicial, os contratos correspondentes aos "royalties" não teriam sido averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, contrariando o disposto no § 2º do art. 176, do RIR/75 (fls. 7).

Impugnou o feito a fiscalizada, alegando, em síntese, que os contratos em referência, foram firmados em 02/01/58, 01/10/60 e 02/01/60 (Docs. 1, 6 e 10) e registrados na Recebedoria Federal, para fins da Lei do Selo, e no Banco Central do Brasil, para o efeito de remessa para o Exterior, de acordo com a legislação então vigente.

A obrigação de registro no INPI, entretanto, diz, só foi criada muitos anos depois pela Lei nº 5772, de 21/12/71, cujos efeitos foram mandados retroagir "ad libitum" pelo Parecer Normativo CST nº 102/71, que se tornou, assim, o verdadeiro responsá-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Acórdão nº 101-72.904

Processo nº 0810/044.022/79

vel pelo procedimento fiscal.

A exigência é nula, sustenta a autuada, por infringir o princípio universal de respeito ao direito adquirido e ao ato juridicamente perfeito consagrados no art. 153, § 3º, da Constituição Federal. Se todos os requisitos exigidos na legislação em vigor foram respeitados, não poderia ser modificado o seu direito, e sem violação daquelas normas.

A Lei nº 5772, de 21/12/71, só poderia obrigar os atos posteriores à sua vigência, não podendo retroagir os seus efeitos a casos pretéritos e, muito menos, poderia fazê-lo o Parecer Normativo por falta de eficácia, diante da regra contida no § 2º do art. 153 da C.F., segundo o qual "Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".

O auto de infração foi instaurado ao arrepio do art. 97, II, do CTN, porque exigiu-lhe majoração de tributo legitimamente recolhido.

A autoridade julgadora de primeira instância manteve o auto por entender que, dentre os requisitos necessários à dedução de "royalties" pagos a domiciliado no exterior sobrelevam o do registro do contrato no Banco Central do Brasil e a obrigação de estar de acordo com o Código de Propriedade Industrial (RIR/66, art. 174, "e", inciso "I" e "f", "I"). A Lei nº 5772, de 21/12/71, que instituiu o Código da Propriedade Industrial, exigiu a averbação dos contratos de "royalties", no Instituto da Propriedade Industrial, não dispensando ela, ou a Lei 4506/64, aquela formalidade em relação aos contratos firmados anteriormente à sua vigência, arremata o julgador secundário, invocando ainda as conclusões do PN CST nº 320/71.

Em seu recurso de fls. 99 e seguintes, insurge-se a sucumbente contra esse ato pelas razões já expendidas na impugnação, nele reiteradas, e porque as leis são feitas para dispor sobre coisas futuras e não poderiam mesmo cogitar das passadas, invocando ensinamentos de Maquiavel e de Vicente Rão.

É o relatório. *q*

V O T O

Conselheiro CARLOS ALBERTO GONÇALVES NUNES, Relator:

O pressuposto básico para o pagamento de "royalties" é que o beneficiário possua privilégio de invenção, processos e fórmulas de fabricação ou o uso exclusivo de marcas de indústria e comércio.

E de acordo com a lei brasileira estes privilégios só são assegurados àqueles que tenham obtido a necessária patente de invenção ou o registro de suas marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

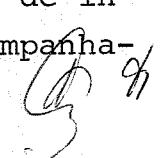
Por isso, a legislação do Imposto de Renda exige para o reconhecimento da necessidade e normalidade da despesa com "royalties" se faça a prova de registro desses atos ou das licenças concedidas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Do contrário, não haveria obrigatoriedade desse pagamento, ou pelo menos, não se saberia o verdadeiro autor do invento ou criador da marca. Em outras palavras, o pagamento poderia estar sendo feito a pessoa indevida.

Além do mais, esses privilégios constituem propriedade de natureza temporária e resolúvel que, ao termo de certo prazo, caem no domínio público.

No caso, sob julgamento, a fiscalizada celebrara com empresas alienígenas contrato de licença dos privilégios para fabricar no país os produtos indicados nos contratos de fls. 18 a 25, 55 a 61 e 69 a 75 (Docs. 1, 6 e 10), mediante o pagamento de "royalties".

O Código de Propriedade Industrial, vigente à época da celebração dos contratos (Decreto-lei nº 7903, de 27/08/45) estabelecia as condições para a obtenção do privilégio de patente de invenção, processo que se iniciava com o depósito do pedido acompanha-



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Acórdão nº 101-72.904

do do relatório descritivo e dos respectivos desenhos (art. 17), e se ultimava com a expedição da patente (art. 34).

Aos autores estrangeiros, a lei brasileira garantia prioridade na obtenção da patente de invenção, de modelo de utilidade e desenho e modelo industrial que o inventor tivesse depositado regularmente em Estado, com o qual o Brasil mantivesse convenção ou tratado, o seu pedido de patente (art. 21).

Por outro lado, previa o mencionado decreto-lei a alienação ou transferência da patente (arts. 44 a 49) e a licença para a exploração de invento privilegiado (art. 50), ficando esses atos sujeitos a anotação no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, e os documentos hábeis ali arquivados.

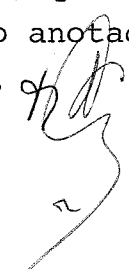
Para melhor clareza, transcrevem-se os dispositivos relacionados com a licença para a Exploração de Invenção, objeto da lide:

"Art. 50 - O proprietário da patente de invenção, modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, seus sucessores ou mandatários poderão conceder licença para exploração do invento privilegiado.

Art. 51 - A concessão da licença, a que se refere o artigo precedente, será feita mediante ato revestido das formalidades legais, no qual deverão ficar consignadas, com clareza, as possíveis restrições relativas à exploração do invento.

Art. 52 - O ato concessivo da licença para a exploração do invento privilegiado só produzirá efeito, em relação a terceiros, depois de anotado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, onde, para esse fim, o interessado deverá apresentar o título hábil que ali ficará arquivado".

Dessa forma, o Fisco não poderia mesmo considerar a necessidade dessas despesas para as operações da empresa. Daí, exigir o Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto nº 47.373, de 07/12/59, em seu art. 37, § 7º, que a interessada provas se possuir licença de patente de invenção anotada no então Departamento Nacional da Propriedade Industrial.



Eis o texto regulamentar:

"Art. 37- Constitui lucro real a diferença entre o lucro bruto e as seguintes deduções:

.....

§ 5º - A soma das quantias devidas a título de "royalties" pela exploração de marcas de indústria e de comércio e de patentes de invenção, por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes poderá ser deduzida somente até o limite máximo de 5% do produto fabricado ou concedido.

§ 6º - ... "omissis" ...

§ 7º - As deduções a que se refere o § 5º serão admitidas quando comprovadas as despesas mediante contrato de cessão ou licença de uso da marca ou invento privilegiado regularmente registrado no país, de acordo com as prescrições do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei nº 7903, de 27 de agosto de 1945), ou de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, desde que efetivamente prestados tais serviços."

A exigência, portanto, de averbação da licença no Instituto Nacional da Propriedade Industrial com fulcro nos arts. 29 e 30 da Lei nº 5772, de 21/12/71 (Código da Propriedade Industrial vigente) não constitui inovação alguma para que se possa invocar violação a direitos adquiridos ou a ato jurídico perfeito e acabado.

A simples leitura dos artigos citados revelam isso:

"Art. 29 - A concessão de licença para exploração será feita mediante ato revestido das formalidades legais contendo as condições de remuneração e as relacionadas com a exploração do privilégio, bem como referência ao número e ao título do pedido ou da patente.

§§ - ... "omissis" ...

Art. 30 - A aquisição de privilégio ou a concessão de licença para a sua exploração estão sujeitas à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial."

Assim, quando o Regulamento do Imposto de Renda acostado ao Decreto nº 76.186, de 02/09/75, condicionou, em seu art. 176, § 2º, a dedutibilidade dessas despesas a partir da averbação

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Acórdão nº 101-72.904

Processo nº 0810/044.022/79

da licença para exploração no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com obediência ao prazo e condições da averbação, e, ainda, às prescrições contidas nos arts. 29 e seus parágrafos, art. 30 e seu parágrafo único, da Lei nº 5.772, de 21/12/71, nada mais fazia do que atualizar a sua redação ao novo Código da Propriedade Industrial.

Correta, portanto, a exigência fiscal e a decisão recorrida que a manteve ao glosarem as despesas deduzidas sem a observância da formalidade legal de registro da licença no INPI, cujos efeitos são "ex nunc" perante a legislação fiscal.

A alegação de que teria havido violação ao disposto no inciso II do art. 97 do Código Tributário Nacional não tem a menor consistência, posto que rever o lançamento do crédito tributário para a cobrança de diferença de imposto é uma prerrogativa da autoridade administrativa enquanto não decair o FISCO do seu direito (CTN arts. 142, 149, § único, 173).

No caso, não houve majoração de tributos, mas tão-somente cobrança do imposto devido, cujo valor fora mitigado pela dedução de despesas não operacionais.

recurso.

Assim, nesta ordem de juízos, nego provimento ao



CARLOS ALBERTO GONÇALVES NUNES - RELATOR