



MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo nº 10920.004850/2010-39
Recurso nº Voluntário
Resolução nº **1302-000.500 – 3ª Câmara / 2ª Turma Ordinária**
Data 20 de junho de 2017
Assunto ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE MARCAS. BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR
Recorrente MALWEE MALHAS LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator..

(assinado digitalmente)

Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente

(assinado digitalmente)

Rogério Aparecido Gil - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos César Candal Moreira Filho, Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, Paulo Henrique Silva Figueiredo, Rogério Aparecido Gil, Ester Marques Lins de Sousa, Gustavo Guimarães da Fonseca, Eduardo Morgado Rodrigues (Suplente Convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto face ao Acórdão nº 07-31.546 de 5 de junho de 2013, da 3ª Turma da DRJ de Florianópolis SC que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação da recorrente, conforme a seguir exposto.

A autuação refere-se aos anos-calendários 2006, 2007 e 2008, no qual foram lançados créditos tributários do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em face da glosa de despesa com royalties,

bem como Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) pela ausência de retenção e o recolhimento por conta do pagamento de royalties às licenciadoras domiciliadas no exterior.

Irresignada com a autuação fiscal, a Recorrente apresentou impugnação à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC, a qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada, restando assim ementada a referida decisão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:2006, 2007, 2008 ROYALTIES PAGOS PELA UTILIZAÇÃO EM PRODUTOS DE PERSONAGENS INFANTIS REGISTRADOS COMO MARCA.

O aproveitamento comercial das ideias contidas em obras artísticas não é objeto de proteção a título de direito autoral, mormente quando se trata de figuras de personagens já registrados como marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI.

Os valores pagos a esse título ao licenciador consubstanciam royalties pela exploração de marcas comerciais, e sua dedutibilidade sujeita-se às condições estatuídas na legislação. **GLOSA DE DESPESAS. ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE MARCAS.**

A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de royalties decorrentes de exploração de marcas, somente será admitida a partir da averbação do respectivo contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI.

GLOSA DE DESPESAS. ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE MARCAS. BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR.

A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a beneficiário no exterior, a título de royalties decorrentes de exploração de marcas, somente será admitida com o registro do respectivo contrato no Banco Central do Brasil.

JUROS DE MORA EXIGIDOS ISOLADAMENTE EM RAZÃO DA FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSIS. IMPOSSIBILIDADE. A legislação tributária determina que a falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ, apurada em procedimento de ofício, enseja a aplicação (apenas) de Multa Isolada, não cabendo a cobrança de juros isolados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Ano-calendário: 2006, 2007, 2008 ROYALTIES PAGOS A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NA FONTE. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a título de royalties, para beneficiário domiciliado no exterior. Portanto, em conformidade com a legislação vigente, o imposto deve ser retido por ocasião do pagamento, A recorrente foi intimada do Acórdão recorrido, em 30/05/2016 (fl. 1970), via DTE. Interpôs recurso voluntário, em 17/07/2013 (fl. 4623). Em 01/08/2013, peticionou (fl. 4669) ratificando o Recurso Voluntário interposto, em 17/07/2013.

Apresentou suas razões em relação à (i) a natureza do contrato firmado e do conceito de direito autoral; (ii) dos contratos de licenciamento de direito autoral e da não descaracterização pelo FISCO; (iii) da equivocada interpretação dada à declaração de royalties pagos à título de exploração econômica de direitos patrimoniais do autor; (iv) da cobrança do IRPJ e da CSLL - do direito a dedutibilidade integral das despesas operacionais decorrentes de contratos de licenciamento de direitos autorais; (v) da indevida cobrança do IRRF em razão da ausência de remessa de valores ao exterior; (vi) indevido o reajustamento da base de cálculo (rendimento); e, por fim, (vii) da ilegalidade e da inconstitucionalidade da multa de ofício.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - **PGFN** apresentou **contrarrrazões**, nas quais reforça os fundamentos apresentados pela Fiscalização e ratificados pela DRJ, no sentido que seja negado provimento ao Recurso Voluntário.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Rogério Aparecido Gil - Relator

O recurso voluntário é tempestivo e a recorrente está regularmente representada. Conheço do recurso.

Na forma relatada, o acórdão recorrido envolve: (a) glosa de despesa com *Royalties*; (b) incidência do Imposto de Renda na Fonte; e (c) inconstitucionalidade da multa de ofício.

Para a conclusão sobre a pertinência da glosa de despesas com *Royalties*, é necessário ter presente a natureza jurídica dos negócios celebrados pela Recorrente: se exploração de marcas ou licenciamento de direitos autorais.

Nessa linha, para a conclusão sobre a obrigatoriedade ou não de a Recorrente promover a retenção na fonte do imposto de renda (IRRF) nos pagamentos que efetuou e efetua, é necessário ter presente a natureza jurídica da relação existente entre a Recorrente e os Agentes das Licenciadoras no Brasil; e entre a Recorrente e os Licenciadores no exterior.

A Fiscalização, fls. 1229 a 1341, constatou que os contratos firmados pela Recorrente e as Licenciadoras (*Those Characters*), fls. 1342 a 1369 (*King Futures*) e 1370 a 1402 (*Marvel*), indicam que tais **licenciadoras são domiciliadas no exterior**.

Os contratos indicam que os Agentes de tais Licenciadoras **situados no Brasil, não são parte nos contratos**.

Nesse contexto, não há como afirmar se o pagamento é efetuado para os agentes das licenciadoras no Brasil ou para as licenciadoras no exterior. É preciso haver certeza quanto à real natureza das relações jurídicas entre tais participantes.

Assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que os autos retornem à DRF visando intimar a Recorrente para que apresente documentos e informações que possam comprovar qual a relação jurídica existente entre o licenciador no exterior e os credenciadores no Brasil. Comprove-se, ainda, se realmente houve pagamento do IR Fonte. Informar a que título os pagamentos são efetuados no Brasil. Apresentar relatório

Processo nº 10920.004850/2010-39
Resolução nº **1302-000.500**

S1-C3T2
Fl. 5

conclusivo no prazo de 30 dias e dar ciência ao contribuinte para que, caso haja interesse, manifeste-se a respeito.

(assinado digitalmente)

Rogério Aparecido Gil