

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****Conselho Administrativo de Recursos Fiscais****PROCESSO** 10932.000016/2007-30**ACÓRDÃO** 3302-014.825 – 3ª SEÇÃO/3ª CÂMARA/2ª TURMA ORDINÁRIA**SESSÃO DE** 15 de outubro de 2024**RECURSO** VOLUNTÁRIO**RECORRENTE** AUTONEUM BRASIL TEXTEIS ACÚSTICOS LTDA**INTERESSADO** FAZENDA NACIONAL**Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE**

Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004

CRÉDITOS DE CIDE. CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE PATENTES E DE USO DE MARCAS.

As patentes envolvem não apenas um produto, mas também o processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado, nos termos do art. 42, II, da Lei nº 9.279/96. Logo, o fato de constar no contrato atividades como prestação de assistência técnica, prestação de serviços especializados e consultoria, todas diretamente vinculadas à exploração da patente, apenas refletem a necessidade destas atividades para que tal exploração ocorra de forma efetiva.

A alegação do Fisco de que a “exploração de patentes e de uso de marcas” não foi comprovada não faz sentido se o contribuinte comprova que fez pagamentos de CIDE em relação ao contrato que ora se discute, fato que a Autoridade Tributária não contesta. Carece de razoabilidade que o Fisco considere devida a CIDE pelo envio de royalties referente a este contrato, mas alegue que os créditos não são devidos por falta de comprovação.

A única forma de manter a autuação seria no caso de restar comprovado que o pagamento da CIDE se deu em razão de outras hipóteses de incidência que não a “exploração de patentes e de uso de marcas”, o que não ocorreu. A alegação de carência probatória, nesta situação, incide na proibição do *venire contra factum proprium*, princípio processual que veda ações contraditórias.

ACÓRDÃO

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter a glosa dos créditos da CIDE.

Assinado Digitalmente

Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Gisela Pimenta Gadelha Dantas (suplente convocada), José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente a Conselheira Francisca das Chagas Lemos, substituída pela Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas.

RELATÓRIO

Trata o presente processo de Auto de Infração relativo à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE (Remessas ao Exterior), lavrado em 26/02/2007 e cientificado ao contribuinte nesta mesma data, formalizando crédito tributário no valor total de R\$617.672,44, sendo R\$253.723,16 da CIDE, R\$173.657,05 de juros de mora (até a data da lavratura), e R\$190.292,23 de multa de ofício, em virtude da falta/insuficiência de recolhimento da contribuição referente a fatos geradores ocorridos nos meses de janeiro de 2002 a novembro de 2003, janeiro a setembro de 2004, assim como nos meses de novembro a dezembro de 2004 (fls. 289-301).

Através do Termo de Verificação Fiscal de fls. 281-286, a autoridade tributária relatou o curso da fiscalização e os procedimentos adotados. Em suma, as irregularidades detectadas foram:

1. A não inclusão dos valores relativos ao IRRF, sobre remessas ao exterior, nas bases de cálculo das CIDEs devidas; e
2. A não comprovação dos créditos de CIDE oriundos de royalties, referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas (art. 4º da Medida Provisória nº 2.159-69, de 27/02/2001), os quais foram utilizados pelo contribuinte na dedução da CIDE de operações subsequentes ao longo dos períodos fiscalizados.

Diante destas irregularidades a autoridade tributária lavrou o auto de infração tratado neste processo. Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação em 28/03/2007

(fls. 304-327), na qual requer o cancelamento do presente auto, apoiando-se nas seguintes alegações de fato e de direito:

- Apresenta dispositivos constitucionais e tece comentários com o intuito de provar que não há lei que determine a inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE. Conclui, com isso, que a autuação não observa o princípio da legalidade; consequentemente, assegura que o auto carece dos pressupostos de motivo e causa, sendo, por isso, nulo.

- Sustenta que *“a base de cálculo é o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente, no presente caso, de remessas de royalties.”*

Afirma que *“em estrito cumprimento do que a lei determina, assim procedeu: tomou como base de cálculo o valor dos royalties pagos a residente ou domiciliado no exterior, conforme comprovam as planilhas anexas. No entanto, equivocadamente, no termo de verificação fiscal, o auditor fiscal tomou como base de cálculo da CIDE o valor dos royalties pagos, acrescido da despesa com o imposto de renda retido na fonte.”*

Assim, argumenta que *“...o artigo 149, § 2º, III, da Constituição Federal, bem como o § 3º do artigo 2º Lei nº 10.168/2000 em momento algum determinam que a base de cálculo da CIDE é composta do valor dos royalties pagos, acrescidos da despesa com o imposto de renda retido na fonte.”*

- Combate a desconsideração, por parte da autoridade fiscal, dos créditos da CIDE por ele utilizados na dedução da CIDE das operações subsequentes. Alega que tem “Contrato de Cooperação e Licença” com a empresa MATEC HOLDING LTD., o qual trata dentre outros objetos, de exploração de patente e uso de marcas, o que assegura o direito de aproveitar tais créditos conforme dispõe a Medida Provisória n. 2.159-70/2001;

- Por fim, apresenta argumentos sobre a inconstitucionalidade da CIDE, devido a ofensa ao princípio do não confisco, e do direito de propriedade, assim como ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A 1ª Turma da DRJ - Campinas (DRJ-CPS), em sessão datada de 24/08/2012, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão nº 05-38.789, às fls. 421/ss, com a seguinte Ementa:

CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ÔNUS ASSUMIDO PELA FONTE PAGADORA.

O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE Remessas), instituída pelo art. 2º da Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, nas hipóteses em que esta seja devida, ainda que a fonte pagadora brasileira tenha assumido o ônus do imposto.

CIDE - REMESSAS AO EXTERIOR. HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA DEDUÇÃO EM OPERAÇÕES SUBSEQÜENTES DE MESMA NATUREZA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.

É concedido crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela Lei nº 10.168, de 2000, aplicável às importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de róalties referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas (art. 4º da Medida Provisória nº 2.159- 70/2001).

A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170 - CTN).

Não havendo documentos capazes de comprovar a certeza e liquidez dos supostos créditos pertencentes ao contribuinte, os mesmos não são passíveis de compensação com créditos tributários.

ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-CPS em 03/09/2012 (conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 444), apresentou Recurso Voluntário em 03/10/2012, juntado às fls. 447/467, cujos argumentos serão analisados ao longo do voto.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DA BASE DE CÁLCULO DA CIDE ROYALTIES

Neste tópico, o Recorrente apresenta seus argumentos nos seguintes termos:

Em primeiro lugar, devemos nos ater à fixação da base de cálculo definida pela legislação para a CIDE-Royalties. Segundo a decisão da I. DRJ, o IRRF deveria ser

adicionado ao valor transferido para o exterior a título de remuneração, pois no caso concreto, o tomador da tecnologia assumiu o ônus pelo pagamento do IRRF, cujo contribuinte é o fornecedor no exterior.

(...)

O raciocínio empregado no Acórdão de primeira instância é equivocado por dois motivos. Em primeiro lugar não se pode considerar que no valor da remuneração paga ao beneficiário no exterior está "embutido" o valor do IRRF, pois esta consideração tem natureza econômica e não jurídica. E, em segundo lugar, o aplicador do direito não pode estabelecer como premissa que o IRRF deve incidir antes da CIDE para, em seguida, concluir que a CIDE deve incidir sobre o IRRF.

A incidência tributária é um fenômeno puramente jurídico, não sendo lícito ao aplicador do direito utilizar dados econômicos (assunção do ônus do IRRF pelo tomador do serviço), para alterar a base de cálculo da CIDE, que se encontra prevista em lei.

A Constituição Federal em seu artigo 149 estabeleceu como base de cálculo para CIDE o valor da remessa ao exterior, ou seja, o valor da operação.

(...)

O artigo 2º, "caput" e §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 10.168/2000 estão assim redigidos:

(...)

Da norma em comento, pode-se extrair claramente que somente os valores efetivamente remetidos podem fazer parte da base de cálculo da CIDE-royalties.

(...)

Ocorre que este E. Conselho já definiu que, base de cálculo da CIDE-Royalties/Remessas é somente o valor efetivamente devido pela fonte pagadora, não obstante os reajustes da base de cálculo do IRRF nas hipóteses em que ônus do tributo é assumido pelo agente pagador no Brasil, quando se deve fazer o cálculo chamado de "gross up". Veja ementa da decisão:

(...)

No caso em tela, como visto, inexistente a obrigação de incluir na base de cálculo do CIDE o Imposto de Renda Retido na Fonte, já que tal exigência não emana da lei.

Apesar da irresignação do contribuinte, a matéria já se encontra pacificada na instância administrativa, nos termos da Súmula CARF nº 158:

O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei nº 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assumo o ônus financeiro do imposto retido.

Sendo o valor do IRRF pago dentro do país, sempre deverá ser acrescido ao valor da remessa ao exterior, pouco importando quem assumiu o ônus financeiro pelo tributo retido.

O art. 123 da Lei nº 5.172/66 (CTN), dispõe que, salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Significa que, ainda que a fonte pagadora assumo o ônus do IRRF, a empresa prestadora do serviço situada no exterior continuará figurando como contribuinte do IRRF, sendo a fonte pagadora apenas responsável pela retenção e recolhimento do imposto.

Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III – DA ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DAS COMPENSAÇÕES REALIZADAS

Neste tópico, o Recorrente apresenta seus argumentos nos seguintes termos:

A recorrente efetuou compensações de CIDE, com base na Medida Provisória nº 2.159-70/2001 que concede crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela Lei nº 10.168, de 2000, aplicável às importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas.

Em que pese a recorrente ter realizado compensações nos termos da lei vigente, seus créditos não foram homologados pelo órgão administrativo competente, gerando a presente autuação, tendo em vista que o Senhor Agente Fiscal entendeu que o contrato celebrado não abrange as hipóteses albergadas pela legislação.

Porém, não se pode ter dois pesos e duas medidas, tendo em vista que para o pagamento da contribuição, o contrato é válido, mas para aproveitar-se dos incentivos fiscais trazidos pela legislação, não! Isso é algo que não se pode concordar, senão vejamos.

(...)

Neste íterim, o Poder Executivo concedeu um benefício para as empresas que contribuem com a transferência de tecnologia, conforme se verifica art. 4º da Medida Provisória nº 2.159-70, de 24 de agosto de 2001, veja:

(...)

Nestes casos é concedido crédito incidente sobre a contribuição de CIDE, tendo como base a contribuição devida, incidente sobre pagamento, crédito, entrega emprego ou remessa ao exterior a título de royalties referente aos contratos de exploração de patentes e de uso de marcas.

E, para ter direito ao aludido crédito, tal norma apenas se referiu a "contratos de exploração de patentes e de uso de marcas", não estabelecendo qualquer outra exigência. Sendo que a compensação poderá ser efetuada nas contribuições devidas de períodos posteriores. E foi exatamente o que a recorrente fez!

(...)

Como já exaustivamente trazido anteriormente, para que possa exercer suas atividades com destaque no mercado, a recorrente depende da tecnologia desenvolvida no exterior e, para tanto, firmou um "Contrato de Cooperação e Licença" com a empresa MATEC HOLDING LTD., sediada na Suíça, contrato esse devidamente registrado junto ao INPI, conforme comprova documento anexo, nos termos do que determina o parágrafo único do art. 8º, do Decreto nº 3.949/2001.

Referido contrato, tem como objeto principal a transferência de tecnologia, pelo qual a MATEC concede, com exclusividade, dentro do território brasileiro, o direito único e intransferível de usar, fabricar, vender os produtos licenciados dentro da área de aplicação de produto de acordo com o campo licenciado, as PATENTES LICENCIADAS e o Know-How, assim como o direito único e intransferível de usar as tecnologias de pesquisa acústica e consultoria acústica, as MARCAS REGISTRADAS e as informações sobre o mercado automotivo.

De outra parte, a recorrente tem por obrigação pagar "royalties" pelo uso do campo licenciado, PATENTES LICENCIADAS, know-how e MARCAS REGISTRADAS da MATEC no território.

Portanto, não resta dúvida que o contrato apresentado pela recorrente se trata também de contrato de exploração de patente e uso de marcas, e, por conseguinte, está assegurado o direito da recorrente de aproveitar os créditos previstos na Medida Provisória nº 2.159-70, de 24/08/2001.

Vejamos o que consta da decisão recorrida:

No caso em tela, a autoridade tributária não reconheceu os créditos de Cide, e, conseqüentemente, as referidas compensações indicadas pelo contribuinte referentes ao período de janeiro a dezembro de 2002, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, com trechos já transcritos no relatório deste Acórdão.

Em sua defesa, o contribuinte afirma o seguinte (grifos de minha autoria):

*"Portanto, não resta dúvida que o contrato apresentado pela impugnante **se trata também** de contrato de exploração de patente e uso de marcas, e desta forma, assegurado está o direito de aproveitar os créditos previstos na Medida Provisória nº 2.159-70, de 24/08/2001.*

Assim, ao contrário do alegado pelo auditor fiscal, a impugnante comprovou a idoneidade de seus créditos, apresentando o contrato de "Cooperação e Licença", devidamente registrado no INPI, conforme determina a legislação.

*Depreende-se da leitura do contrato que, **entre outros objetos**, se trata de contrato de exploração de patentes e de uso de marcas. Tanto é verdade que nos Apêndices "C" e "D" estão relacionadas as patentes e aplicações de patente, com o respectivo nº de cessão de patente, assim como marcas registradas e nomes comerciais da Matec, como respectivo **nº do registro**. **Só isso já demonstra a natureza do contrato.**"*

Como afirmado pelo próprio contribuinte, **o contrato apresentado** por ele e considerado pela autoridade fiscal como base, dentre outros documentos, para a lavratura do auto de infração, **trata de exploração de patentes e de uso de marcas, porém, não unicamente destes dois elementos, mas também de outros objetos como prestação de serviços especializados e consultoria, sendo todos passivos da incidência da CIDE.**

Assim, se por um lado é certo que a CIDE incide sobre todas as remessas referentes aos objetos do referido contrato, por outro lado, **quanto ao crédito, este só pode ser computado em relação às remessas vinculadas à exploração de patentes e de uso de marcas, e não indistintamente em relação aos demais objetos do contrato.**

Logo, como ter certeza de que os créditos computados tiveram origem em remessas referentes a exploração de patentes e de uso de marcas, e não em relação a prestação de serviços técnicos e consultoria, os quais também são objeto do mesmo contrato?

Só há uma maneira, qual seja, a comprovação por parte do contribuinte, através de documentos contábeis e fiscais, que demonstrem de maneira clara a efetividade das remessas referentes a exploração de patentes e de uso de marcas, assim como a distinção destas remessas em relação àquelas vinculadas aos demais objetos do contrato.

(...)

Buscando exatamente esta certeza e liquidez dos alegados créditos do contribuinte, a autoridade fiscal emitiu o Termo de Intimação Fiscal nº 3 (fls. 174-175), conforme segue:

(...)

Diante da não apresentação de documentos capazes de comprovar que as remessas em questão tratavam de royalties referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas, a autoridade desconsiderou os créditos indicados pelo contribuinte, conforme trecho transcrito do Termo de Verificação Fiscal – fl. 283 (grifos de minha autoria):

C.2) A assertiva leva em conta todas as nuances do contrato traduzido para o idioma pátrio, em especial, os seguintes aspectos:

- *O contrato aborda nos itens 1.1 — PRODUTOS LICENCIADOS, 1.4 — CAMPO LICENCIADO, 1.5 — PATENTES LICENCIADAS, 1.6 — KNOW-HOW, 1.8 — MARCAS*

REGISTRADAS, 1.9 — DIREITOS LICENCIADOS, 2.1 — CONCESSÃO DE LICENÇA, 3.1 — FORNECIMENTO DE KNOW-HOW, 3.2 — ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 3.3 — FORNECIMENTO DE CONSULTORIA ACÚSTICA, 4.3 — ATIVIDADE COMPETITIVA, 4.5 — ENGENHARIA E CONSULTORIA, ARTIGO 5º (5.1 — GERAL, 5.2 — QUALIDADE DOS PRODUTOS LICENCIADOS, 5.3 — INFRAÇÃO DE PATENTE, 5.4 — PATENTES DE MELHORIA), ARTIGO 7º, ARTIGO 8º (item 8.1.4), APÊNDICE A (PRODUTOS LICENCIADOS), APÊNDICE C (PATENTES LICENCIADAS) e APÊNDICE D (MARCAS REGISTRADAS), **citações a respeito de direitos de marcas ou patentes registradas pela MATEC HOLDING LTD, entretanto, no momento oportuno para comprová-los (itens B.3, B.6 e B.8), não apresentou quaisquer documentos hábeis e/ou idôneos para este fim, preferindo afirmar a inexistência de direitos patenteados no território nacional ou estrangeiro;**

• **Excluindo-se a exploração do uso de marcas ou patentes pela Rieter Automotive Brasil, por não terem sido comprovados, os demais elementos do contrato lhe atribuem a natureza de prestação de assistência técnica com transferência de tecnologia** com um intuito bem definido: a manutenção deste tipo de contrato, haja vista que com o contrato de tecnologia obtemos indicação para fornecimento, através da Holding da montadora aqui no Brasil, dos novos produtos/modelos de automóveis. Tal fato que nos faz ter o bom faturamento /fatia de mercado (item B.6);

Assim, decidiu a autoridade tributária, acertadamente, **não reconhecer os alegados créditos devido à ausência de certeza e liquidez dos mesmos, por inexistência de documentos comprobatórios neste sentido.**

Logo, apesar da irresignação do interessado, vale dizer que a comprovação dos supostos créditos deve integrar a apresentação de prova inequívoca, hábil e idônea no intuito de legitimar e ratificar o direito de fruição do benefício reivindicado na peça impugnatória; assim, deve compreender documentos fiscais que permitam validar o montante de royalties conexos ao pagamento de exploração de patentes e de uso de marcas, devidamente conjugada com a pertinente escrituração contábil e demonstrações financeiras.

Os créditos ora discutidos têm por base legal o art. 4º da Medida Provisória nº 2.159-69, de 27/02/2001 (vigente à época dos fatos), que dispõe o seguinte:

Art. 4º É concedido crédito incidente sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela Lei nº 10.168, de 2000, aplicável às importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior **a título de royalties referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas.**

§ 1º O crédito referido no caput:

I - será determinado com base na contribuição devida, incidente sobre pagamentos, créditos, entregas, emprego ou remessa ao exterior a título de

róalties de que trata o caput deste artigo, mediante utilização dos seguintes percentuais:

- a) cem por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1º de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2003;
- b) setenta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1º de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
- c) trinta por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013;

II - será utilizado, exclusivamente, para fins de dedução da contribuição incidente em operações posteriores, relativas a róalties previstos no caput deste artigo.

Conforme dispõe a legislação, o crédito somente deverá ser apurado sobre “as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de róalties **referentes a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas**”. Segundo alega o Fisco, corroborado pela decisão de 1ª instância, os contratos apresentados pelo contribuinte e que embasaram tanto os pagamentos feitos ao exterior quanto a tomada de créditos não se referem apenas a contratos de exploração de patentes e de uso de marcas, mas também a outros objetos como prestação de serviços especializados e consultoria, sendo todos passíveis de incidência da CIDE, mas não de aproveitamento de créditos.

Vejamos os termos do contrato, anexado às fls. 195/212:

CONTRATO DE COOPERAÇÃO E LICENÇA

A ELLO e a MATEC serão daqui por diante denominadas colectivamente CONTRATANTES,

CONSIDERANDO que a MATEC, corporação devidamente organizada e formada de acordo com a legislação da Suíça, vem-se empenhando há muitos anos no licenciamento de KNOW-HOW, PATENTES e SOFTWARE para a solução do controle de ruídos e problemas correlatos,

- CONSIDERANDO que a MATEC é subsidiária e tem o seu capital sob total controle da RIETER HOLDING LTD., Klosterstrasse 20, 8406 Winterthur - Suíça, empresa devidamente organizada e formada de acordo com a legislação da Suíça,

- CONSIDERANDO que a MATEC integra a Divisão UNIKELLER da RIETER HOLDING

- CONSIDERANDO que as empresas que fazem parte da Divisão UNIKELLER vêm-se empenhando há mais de 30 anos, no desenvolvimento, fabricação, marketing e venda de produtos, soluções e sistemas para controle de ruídos e guarnição de portas e janelas de veículos, problemas térmicos e correlatos para a Área de automóveis, caminhões, tratores e outros veículos utilitários para outras Áreas não-automotivas ou diretamente ou através de suas subsidiárias,

- CONSIDERANDO que a MATEC foi indicada concessora de licença geral para a Divisão UNIKELLER e para os produtos, tecnologias, Know-How e sistemas desta,

- CONSIDERANDO que a MATEC tem o direito de licenciar e transferir o Know-How e as informações técnicas desenvolvidas ou pertencentes às corporações e empresas da Divisão UNIKELLER,

- CONSIDERANDO que a ELLO é uma empresa formada, operando no Brasil em especialidades têxteis, feltros, não-tecidos, lâminas e carpetes, desejando obter uma licença da MATEC para utilizar know-how, patentes e marcas registradas da MATEC definidos adiante, - CONSIDERANDO o exposto acima, as ASSOCIADAS, de comum acordo e em interesse comum, contratam que:

ARTIGO 1. DEFINIÇÃO DE TERMOS E EXPRESSÕES Os produtos, grupos de produtos, tecnologias, dispositivos e outros Know-How definidos adiante, serão interpretados como tendo sido fabricados e/ou definidos por métodos desenvolvidos pela MATEC, utilizando Software e Hardware específicos para o desenvolvimento de sistemas e métodos de aplicação, métodos de produção contínua e descontínua, diversas formas de cura e moldagem e o emprego de aglomerantes líquidos ou sólidos onde sua aplicação for pertinente.

1.1 PRODUTOS LICENCIADOS A expressão "PRODUTOS LICENCIADOS" significará produtos AUTOKELL que são aplicados na área de veículos de passageiros, caminhões, tratores e outros veículos utilitários, produtos estes relacionados no APÊNDICE A e empregados na "ÁREA DE APLICAÇÃO DE PRODUTO",

(...)

1.4 CAMPO LICENCIADO

A expressão "CAMPO LICENCIADO" significará os métodos e as técnicas que definem, desenvolvem e produzem os PRODUTOS LICENCIADOS e as TECNOLOGIAS DE PESQUISA ACÚSTICA, para a ÁREA DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

1.5 PATENTES LICENCIADAS

A expressão "PATENTES LICENCIADAS" significará patentes e aplicações de patentes no CAMPO LICENCIADO, as quais deverão ser concedidas ou registradas pela MATEC no TERRITÓRIO durante a vigência deste CONTRATO, e incluem todas as patentes atualmente registradas ou requeridas e constantes em anexo deste documento, dele fazendo parte no APÊNDICE C. O APÊNDICE poderá ser alterado por notificação por escrito da MATEC, após consulta à ELLO.

1.6 KNOW-HOW

A expressão "KNOW-HOW" significará fórmulas, processos, desenhos, especificações, normas de projetos, métodos de aplicação e qualquer outro material técnico e informação técnica (inclusive software de computador), tangíveis ou intangíveis, detidos ou controlados pela MATEC, relativos ao CAMPO LICENCIADO, às PATENTES LICENCIADAS, às TECNOLOGIAS DE PESQUISA ACÚSTICA, CONSULTORIA ACÚSTICAS aos PRODUTOS LICENCIADOS e as INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO AUTOMOTIVO.

(...)

1. 8 MARCAS REGISTRADAS

A expressão "MARCAS REGISTRADAS" significará todas as marcas registradas relacionadas no APÊNDICE D.

1.9 DIREITOS LICENCIADOS

A expressão "DIREITOS LICENCIADOS" significará todos os direitos concedidos de acordo com o Artigo 2 deste CONTRATO.

(...)

Artigo 2 LICENÇA

2.1 CONCESSÃO DE LICENÇA

Em relação aos pagamentos descritos abaixo, a MATEC, por meio deste documento, concede à ELLO, com exclusividade dentro do TERRITÓRIO:

I) o direito único e intransferível de usar, fabricar, vender os PRODUTOS LICENCIADOS dentro da Area de APLICAÇÃO DE PRODUTO de acordo com o CAMPO LICENCIADO, as PATENTES LICENCIADAS e o KNOW-HOW.

ii) o direito único e intransferível de usar as TECNOLOGIAS DE PESQUISA ACÚSTICA e CONSULTORIA ACÚSTICA, as MARCAS REGISTRADAS e as INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO AUTOMOTIVO.

(...)

Artigo 3 DEVERES DA MATEC

3.1 FORNECIMENTO DE KNOW-HOW

A MATEC irá entregar à ELLO todo o KNOW-HOW existente e continuamente atualizado, em forma escrita e verbal, na quantidade e na frequência razoáveis e medida que as atualizações estiverem disponíveis. A pedido da ELLO, a MATEC efetuará pesquisas em relação aos PRODUTOS LICENCIADOS, de modo a atender às necessidades da ELLO dentro de um período de tempo a ser estabelecido de comum acordo para cada caso específico.

Em casos especiais de conveniência entre as CONTRATANTES, se determinará caso a caso o valor correspondente ao trabalho desenvolvido.

3.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A MATEC fornecerá à ELLO todas as informações disponíveis relativas ao CAMPO LICENCIADO, às PATENTES LICENCIADAS e ao KNOW-HOW em quantidade e na frequência em que tais informações forem disponíveis com respeito a melhorias, modificações (de desenvolvimentos recentes) e novos desenvolvimentos.

A pedido da ELLO ou da MATEC, a MATEC enviará seu pessoal com experiência no CAMPO LICENCIADO à ELLO ou receberá funcionários da ELLO nos laboratórios da UNIKELLER ou nas fábricas da UNIKELLER, para consultar e instruir os funcionários

da ELLO, a fim de capacitá-los a fazer uso dos DIREITOS LICENCIADOS e cumprir os deveres estipulados neste CONTRATO.

A pedido da ELLO, a MATEC se compromete em fazer gestões oportunas para facilitar visitas de técnicos da ELLO a LICENCIATÁRIOS da MATEC em outros países, para avaliações e informações de interesse da ELLO, sempre com o acordo prévio das LICENCIATÁRIAS.

3.3 FORNECIMENTO DE CONSULTORIA ACÚSTICA

A pedido especial da ELLO, dos clientes e/ou associados, a MATEC fornecerá a eles consultoria acústica dentro de um período de tempo e dentro do quadro de custo a ser estabelecido de comum acordo para cada caso específico.

A MATEC colocará à disposição da ELLO qualquer informação elaborada no decurso de projetos de CONSULTORIA ACÚSTICA e toda a correspondência com clientes da ELLO desde que tal transferência não seja proibida por contratos de sigilo.

Sujeito a um prazo razoável de notificação, a MATEC manterá espaço à disposição no laboratório da UNIKELLER para CONSULTORIA ACOSTICA que possa ser requisitada pela ELLO, clientes e/ou associados.

Se os clientes estabelecerem contato direto com a MATEC dentro ou fora do TERRITÓRIO com relação aos DIREITOS LICENCIADOS, a MATEC informará a ELLO a tal respeito e a ELLO deverá fazer uma proposta com base na requisição. A ELLO pode, quando achar necessário e de comum acordo com a MATEC e sem custos adicionais, enviar técnicos qualificados para treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem aos laboratórios acústicos da UNIKELLER correndo por conta da ELLO as despesas da viagem e permanência.

(...)

ARTIGO 5 MARCAS REGISTRADAS E PATENTES

5.1 GERAL

Em relação aos PRODUTOS LICENCIADOS e TECNOLOGIAS DE PESQUISA ACOSTICA, a ELLO poderá usar PATENTES LICENCIADAS e MARCAS REGISTRADAS. A MATEC notificará imediatamente a ELLO sobre quaisquer novas PATENTES LICENCIADAS ou MARCAS REGISTRADAS requeridas no TERRITÓRIO. Quaisquer dessas novas PATENTES LICENCIADAS ou MARCAS REGISTRADAS poderão ser incluídas no APÊNDICE C e D, ocasionalmente e a pedido da ELLO.

(...)

Os seguintes APÊNDICES constituirão parte integral deste CONTRATO:

APÊNDICE A:

- PRODUTOS LICENCIADOS

APÊNDICE B:

- EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

APÊNDICE C;

- PATENTES LICENCIADAS

APÊNDICE D:

- MARCAS REGISTRADAS

A Lei nº 9.279/96 dispõe sobre a exploração de patentes e o uso de marcas nos seguintes termos:

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal.

VI – concessão de registro para jogos eletrônicos. (Incluído pela Lei nº 14.852, de 2024)

(...)

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

(...)

Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

(...)

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços providos de membros de uma determinada entidade.

(...)

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

(...)

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

(...)

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Conforme se verifica, as patentes envolvem não apenas um produto, mas também o processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado, nos termos do art. 42, II, acima transcrito. Logo, o fato de constar no contrato atividades como prestação de assistência técnica, prestação de serviços especializados e consultoria, todas diretamente vinculadas à exploração da patente, apenas refletem a necessidade destas atividades para que tal exploração ocorra de forma efetiva.

O Auditor-Fiscal não explica por que tais atividades não fazem parte da exploração da patente, e sequer define o que seria tal atividade. Como se explora uma patente? Tão somente com desenhos industriais, com manuais? Não há a necessidade de serviços adicionais, a ela associados, para que possa ocorrer o que a lei chama de “exploração de patentes”? Penso que sim.

A alegação do Fisco de que a “exploração de patentes e de uso de marcas” não foi comprovada também não faz sentido. O contribuinte comprovou que fez pagamentos de CIDE em relação ao contrato que ora se discute, fato que a Autoridade Tributária não contestou. Assim, me parece carecer de razoabilidade que o Fisco considere devida a CIDE pelo envio de royalties referente a este contrato, mas alegue que os créditos não são devidos por falta de comprovação.

A única forma de manter a autuação seria no caso de restar comprovado que o pagamento da CIDE se deu em razão de outras hipóteses de incidência que não a “exploração de patentes e de uso de marcas”, o que não ocorreu, como visto acima. Recorrer à carência probatória do contribuinte me parece incidir na proibição do *venire contra factum proprium*, princípio processual que veda ações contraditórias.

Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido.

IV – DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CIDE — REMESSAS

Neste tópico, o Recorrente apresenta seus argumentos nos seguintes termos:

As contribuições de intervenção no domínio econômico são classificadas pela doutrina como tributos vinculados, quer dizer, vinculados a uma atuação estatal. Deve haver uma correlação entre a atividade exercida pelos contribuintes da CIDE e a finalidade que a exação pretende alcançar para que a contribuição seja considerada de intervenção no domínio econômico.

Essa correlação é primordial, sob pena de descaracterizar o tributo tornando-o inconstitucional e que pode passar a ter natureza jurídica diversa: de imposto ou taxa.

No presente caso, a CIDE incidente sobre o pagamento de royalties não demonstra essa referibilidade imposta, tendo em vista que o sujeito passivo nomeado pelo legislador (pessoas jurídicas que celebrarem, com residentes ou domiciliados no exterior, contratos de fornecimento de tecnologia, prestação de serviços técnicos e administrativos, cessão e licença de uso de marcas e de exploração de patentes, e as que pagarem royalties a qualquer título a beneficiários ou residentes domiciliados no exterior) não se relaciona à atividade fomentada, que é o incentivo à ciência e tecnologia.

Ora, o fato de a impugnante pagar royalties à empresa estrangeira pela mera utilização de marca estrangeira não possui qualquer correlação com o desenvolvimento tecnológico e incentivo à tecnologia.

Dessa forma, conclui-se que, em não havendo essa referibilidade, a natureza jurídica da CIDE é de verdadeiro imposto, e sendo assim, há violação ao art. 167, IV da Constituição Federal, uma vez que o produto da sua arrecadação não pode ser vinculado a qualquer fundo. Esse dispositivo é expresso ao vedar a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.

Não bastasse isso, tratando-se de tributo com natureza jurídica de verdadeiro imposto, o art. 154, 1, da Constituição Federal exige lei complementar para a criação de novos impostos não previstos no art. 153, o que não restou observado.

Não obstante, ainda que se considerasse devida a contribuição ora em cobrança, há ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a CIDE "royalties" incide somente sobre as remessas feitas a empresas estrangeiras, não tributando aquelas que contratam com empresas brasileiras.

O STF já pacificou a matéria em 08/04/2021, no julgamento do RE nº 630.898/RS, com repercussão geral reconhecida, Relator Min. DIAS TOFFOLI, acórdão transitado em julgado em 18/02/2022 nos seguintes termos:

EMENTA

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.

1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários.

2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).

3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “julgada aos princípios gerais da atividade econômica”.

4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.

5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01.

6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”.

Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

V – DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter a glosa dos créditos da CIDE.

Assinado Digitalmente

Lázaro Antônio Souza Soares