



MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES

Processo nº. : 13814/001.858/92-97
Recurso nº. : 01.420
Matéria : IRPJ - Ex: 1990
Recorrente : VÍDEO ARTE DO BRASIL LTDA.
Recorrida : DRJ em SÃO PAULO - SP
Sessão de : 18 de março de 1997
Acórdão nº. : 104-14.473

PERÍCIA CONTÁBIL/DILIGÊNCIA FISCAL - A determinação de realização de diligências e/ou perícias compete a autoridade preparadora, podendo a mesma ser de ofício ou a requerimento do sujeito passivo, a sua falta não acarreta a nulidade do processo administrativo fiscal.

IRPJ - ROYALTIES POR USO DE MARCAS A EMPRESAS COM SEDE FORA DO PAÍS - Qualifica-se como royalty a remuneração paga pela utilização de direitos relativos à reprodução de videocassetes de propriedade da empresa estrangeira, e como tal, somente será dedutível como custo ou despesa operacional se forem atendidas as condições estabelecidas nos artigos 231 a 233 do RIR/80, aprovado pelo Decreto nº 85.450/80.

VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - INCIDÊNCIA DA TRD COMO JUROS DE MORA - Por força do disposto no artigo 101 do CTN e no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, a Taxa Referencial Diária - TRD só poderá ser cobrada, como juros de mora, a partir do mês de agosto de 1991 quando entrou em vigor a Lei nº 8.218/91.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por VÍDEO ARTE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, por unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de nulidade da decisão de primeiro grau e, no mérito, DAR provimento parcial ao recurso, para excluir da exigência o encargo da TRD relativo ao período de fevereiro a julho de 1991, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.


LEILA MARIA SCHERRER LEITÃO
PRESIDENTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES

Processo nº. : 13814/001.858/92-97
Acórdão nº. : 104-14.473


NELSON MALLMANN
RELATOR

FORMALIZADO EM: 18 ABR 1997

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros: Paulo Roberto de Castro (Suplente convocado), Roberto William Gonçalves, José Pereira do Nascimento, Elizabeto Carreiro Varão e Remis Almeida Estol. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Luiz Carlos de Lima Franca.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES**

Processo nº. : 13814/001.858/92-97
Acórdão nº. : 104-14.473
Recurso nº. : 01.420
Recorrente : VÍDEO ARTE DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

VÍDEO ARTE DO BRASIL LTDA., contribuinte inscrito no CGC/MF 52.204.807/0001-40, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. República do Líbano, nº 2.344, Bairro Indianópolis, jurisdicionado à DRF - SÃO PAULO SUL, inconformado com a decisão de primeiro grau, recorre a este Conselho pleiteando a sua reforma, nos termos da petição de fls. 118/129.

Contra o contribuinte acima mencionado foi lavrado, em 31/03/92, a Notificação de Lançamento Suplementar de Imposto de Renda Pessoa Jurídica de fls. 30/34, exigindo-se o recolhimento do crédito tributário no valor total de 145.973,80 UFIR (referencial de indexação de tributos e contribuições de competência da União - padrão monetário fiscal da época do lançamento do crédito tributário), a título de imposto de renda pessoa jurídica, acrescidos da TRD acumulada, relativo ao período de 04/02/91 a 02/01/92, como juros de mora; da multa de lançamento de ofício de 50%; e dos juros de mora de 1% ao mês, excluído o período de incidência da TRD, calculado sobre o imposto de renda, relativo ao exercício de 1990, período-base de 1989.

A exigência fiscal em exame decorre da falta de adição ao lucro líquido da parcela excedente a 5% da receita líquida (item 13 do quadro 10), bem como prejuízo fiscal indevidamente compensado. Infrações capituladas, respectivamente, no art. 233, combinado com o art. 387, inciso I; e arts. 154, 382 e 388, inciso III, todos do RIR/80, aprovado pelo decreto nº 85.450/80.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES

Processo nº. : 13814/001.858/92-97
Acórdão nº. : 104-14.473

Em sua peça impugnatória, tempestiva, de fls. 01/11, instruída pelos documentos de fls. 12/106, com concessão de prorrogação de prazo para apresentação da impugnação, a autuada, após historiar os fatos registrados na Notificação de Lançamento Suplementar, requer que a autoridade singular se digne cancelar o lançamento suplementar, ou, de outro modo, conceda a realização de perícia, com base, em síntese, nos seguintes argumentos:

- que a requerente, dedica-se à produção, laboratório, duplicação, locação, importação e exportação, distribuição e exibição de fitas gravadas em videocassete e filmes cinematográficos para cinema, televisão e videocassete;

- que na realidade, para efeitos de enquadramento fiscal de atividade, trata-se de verdadeira empresa de cinematografia que, fundamentalmente, reproduz e distribui filmes em videocassetes;

- que assim, é a criação artística o substrato indispensável à realização da atividade empresarial da requerente, mais especificamente - as obras cinematográficas - filmes - e as produzidas por qualquer processo análogo ao da cinematografia;

- que àquela mencionada criação artística, correspondem específicos e inerentes Direitos Autorais, regulados e protegidos por Legislação próprio, a Lei nº 5.988, de 14/12/73;

- que o acesso à utilização, reprodução e exploração de tais obras intelectuais e de seus respectivos Direitos Autorais é obtido mediante a celebração de típicos Contratos de Licença de Direito de Autor com o titular das obras artísticas - "in casu" as empresas cinematográficas;

- que através desses contratos, é outorgada, à requerente, a licença de utilização dos Direitos Autorais correspondentes às obras cinematográficas - os filmes - para que sejam explorados no território nacional, permitindo que a requerente, na condição de licenciada, exerça suas atividades, produzindo videocassetes lançados e distribuídos ao público consumidor;



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES**

Processo nº. : 13814/001.858/92-97
Acórdão nº. : 104-14.473

- que a situação da requerente não se amolda à situação prevista em lei para limitar em 5% da receita líquida, do produto reproduzido ou vendido, as despesas operacionais pagas com ROYALTIES (Lei nº 3.470/58, art. 74, Lei nº 4.131/62, art. 12, e Decreto-lei nº 1.730/79, art. 6º);

- que os ROYALTIES em questão referem-se unicamente à remuneração pela exploração de patentes de invenção, uso de marcas de indústria e de comércio, e por assistência técnica, científica e administrativa;

- que o caso dos autos não diz respeito ao uso de marcas, patentes, ou transferência de tecnologia. Trata-se da utilização de direitos autorais consubstanciados nos filmes, reproduzidos em videocassetes e distribuídos ao mercado consumidor;

- que dessa forma, as despesas com a retribuição correspondente à utilização e exploração econômica de criações intelectuais, acobertadas pelo direito autoral, enquadram-se no conceito de despesas necessárias para a atividade da empresa e manutenção da fonte produtora, dedutíveis para efeito de determinação do lucro real, sem qualquer limite;

- que não se confundem a propriedade autoral e a industrial, nem tampouco seus respectivos Direitos Autorais, de um lado, e Industriais de outro. O engenho e a inteligência humana, materializados através de criações intelectuais, geram institutos jurídicos diferentes, com características próprias e proteções específicas;

- que a patente significa uma invenção, imprescindivelmente criativa a partir de um determinado estado da técnica, absolutamente nova e passível de industrialização;

- que a marca, na mais das vezes ligada a elementos nominativos e/ou figurativos, necessariamente originais, objetiva identificar, individualizando determinado produto ou serviço;



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES**

Processo nº. : 13814/001.858/92-97
Acórdão nº. : 104-14.473

- que a transferência de tecnologia sugere o intercâmbio do conhecimento. Trata-se da produção, desenvolvimento, comercialização e utilização de produtos, serviços, "know-how", marcas, patentes, cooperação técnico-industrial;

- que o direito autoral "in casu" corporifica-se na obra intelectual cinematográfica e a requerente a coloca à disposição do público consumidor através do videocassete por ela realizado;

- que a remuneração pelo uso de marcas, patentes e transferência de tecnologia gera o pagamento de ROYALTIES. A remuneração pela utilização de direitos de autor gera o pagamento de direitos autorais;

- que a requerente pede, pena de cerceamento de defesa, com base no art. 17 do Decreto 70.235/72 e nos art. 332 e seguintes do CPC, a realização de prova pericial para provar o alegado na impugnação, com realização, inclusive, das diligências cabíveis por ambas as partes;

- que a requerente esclarece que, no tocante a parte da notificação que diz respeito ao montante do prejuízo indevidamente compensado, por ser de diminuto e ínfimo valor, procederá o seu recolhimento.

Após resumir os fatos constantes da autuação e as principais razões apresentadas pela impugnante, a autoridade singular conclui pela procedência da ação fiscal e pela manutenção integral do crédito tributário apurado, com base nos seguintes argumentos:

- que o principal argumento utilizado pela autuada é o de que o caso em tela diz respeito exclusivamente, às manifestações do Direito do Autor, consubstanciado nos filmes, reproduzidos em videocassetes e distribuídos no mercado consumidor;



MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES

Processo nº. : 13814/001.858/92-97
Acórdão nº. : 104-14.473

- que analisando o Contrato de Licença Brasil Home Vídeo (doc. de fls. 47/89) acostado aos autos pela impugnante verifica-se que se trata de acordo em que a MGM/VA concede à Vídeo Arte do Brasil o direito de fabricar ou autorizar terceiros a fabricar para a Vídeo Arte e em seu nome, assim como lançar no mercado e Distribuir "Videocassetes" dos "Espetáculos" na "Versão Licenciada", no território nacional durante o prazo estabelecido;

- que o Código de Propriedade Industrial, instituído pela Lei nº 5.772/71, em seu artigo 73, traz a seguinte definição: "Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e características que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidade de produtos, mercadorias ou serviço ou atrair a atenção dos consumidores ou usuários";

- que considerando que no caso em questão, o Contrato de Licença Home Vídeo em seu subitem 4.03, alínea "b", às fls. 64, estabelece "in verbis": "A Vídeo Arte terá o direito de usar o nome e o logotipo aprovado e/ou marca MGM/VA e a Vídeo Arte poderá incluir menção na ficha técnica à Vídeo Arte com distribuidora exclusiva dos videocassetes no território, ficando ressalvado que qualquer referida menção na ficha técnica deverá ser feita de forma aprovada pela MGM/VA";

- que verifica-se portanto que os referidos videocassetes objetos do litígio entre a Fazenda Nacional e o contribuinte possuem uma marca registrada, sendo que a cessão de seus direitos gera cobrança de ROYALTIES;

- que o próprio contrato estabelece em seu subitem 7.01, à fls. 69, o pagamento de ROYALTIES a um percentual de 35%;

- que fica portanto plenamente demonstrada a aplicabilidade do limite de 5% previsto no artigo 233 do RIR/80 para a dedutibilidade das somas das quantias devidas a título de "ROYALTIES pela exploração de marcas de indústria ou de comércio";



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES**

Processo nº. : 13814/001.858/92-97
Acórdão nº. : 104-14.473

- que é de se indeferir o pedido de realização de diligências e de prova pericial por considerá-las prescindíveis, nos termos do art. 17 do Decreto nº 70.235/72.

A ementa da referida decisão, que resumidamente consubstancia os fundamentos da ação fiscal é a seguinte:

“Qualifica-se como “royalty” a remuneração paga pela utilização de direitos relativos à reprodução de videocassetes de propriedade da empresa estrangeira, e como tal, somente será dedutível como custo ou despesa operacional se foram atendidas as condições estabelecidas nos artigos 231 a 233 do RIR/80.

AÇÃO FISCAL PROCEDENTE.”

Cientificado da decisão de Primeira Instância, em 14/03/94, conforme Termo constante às fls. 115/116, e, com ela não se conformando, a recorrente interpôs, em tempo hábil (06/04/94), o recurso voluntário de fls. 118/129, no qual demonstra total irresignação contra a decisão supra ementada, baseado, em síntese, nas mesmas razões expendidas na fase impugnatória, reforçado pelos seguintes argumentos:

- que há de ser declarada nula a sentença proferida que indeferiu a realização de perícia, por considerá-la prescindível, sob pena de cerceamento de defesa;

- que a sentença ao indeferir a realização da prova pericial, desrespeitou, data vênua, o art. 330, I, do CPC, que prevê a hipótese de julgamento antecipado da lide única e exclusivamente nos casos em que não seja necessária a produção de qualquer prova. E o indeferimento de prova pericial importa em cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da decisão.

É o Relatório.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES**

Processo nº. : 13814/001.858/92-97
Acórdão nº. : 104-14.473

VOTO

Conselheiro Nelson Mallmann, Relator

O recurso é tempestivo e preenche as demais formalidades legais, dele tomo conhecimento.

Em seu recurso a autuada apresenta, inicialmente, a seu favor a alegação de que houve cerceamento do direito de defesa pela autoridade singular quando esta negou o seu pedido de perícia. Preliminar esta que deve ser rejeitada, pois o que se questiona nos autos é se a suplicante está ou não sujeita as normas do artigo 233 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº 80.450/80, em virtude da reprodução e distribuição de filmes em videocassetes, nos termos do Contrato de Licença Brasil Home Vídeo de fls. 47/89, ou seja, suplicante está sujeita ao pagamento de "ROYALTIES ou de Direitos Autorais".

Analizando os documentos acostados nos autos, entendo que são suficientes para o deslinde da questão, principalmente o conteúdo do contrato de fls. 47/89, que demonstra com detalhes a forma operacional que deve proceder a licenciada, no caso a suplicante.

O Estado não possui qualquer interesse subjetivo nas questões, também no processo administrativo fiscal. Daí, os dois pressupostos basilares que o regulam: a legalidade objetiva e a verdade material.

Sob a legalidade objetiva, o lançamento do tributo é atividade vinculada, isto é, obedece aos estritos ditames da legislação tributária, para que, assegurada sua adequada aplicação, esta produza os efeitos colimados (artigos 3º e 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES

Processo nº. : 13814/001.858/92-97
Acórdão nº. : 104-14.473

Nessa linha, compete, inclusive, à autoridade administrativa, zelar pelo cumprimento de formalidade essenciais, inerentes ao processo. Daí, a revisão do lançamento por omissão de ato ou formalidade essencial, conforme preceitua o artigo 149, IX da Lei nº 5.172/66. Igualmente, o cancelamento de ofício de exigência infundada, contra a qual o sujeito passivo não se opôs (artigo 21, parágrafo 1º, do Decreto nº 70.235/72).

Sob a verdade material, citem-se: a revisão de lançamento quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado (artigo 149, VIII, da Lei nº 5.172/66); as diligências que a autoridade determinar, quando entendê-las necessárias ao deslinde da questão (artigos 17 e 29 do Decreto nº 70.235/72); a correção, de ofício, de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto (artigo 32, do Decreto nº 70.235/72).

Como substrato dos pressupostos acima elencados, o amplo direito de defesa é assegurado ao sujeito passivo, matéria, inclusive, incita no artigo 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.

Ademais, o Processo Administrativo Fiscal - Decreto nº 70.235/72 diz o seguinte:

Art. 17 - A autoridade preparadora determinará, de ofício ou a requerimento do sujeito passivo, a realização de diligências, inclusive perícias quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Parágrafo único - O sujeito passivo apresentará os pontos de discordância e as razões e provas que tiver e indicará, no caso de perícia, o nome endereço do seu perito.

Como se verifica do dispositivo legal, a autoridade que proferiu a decisão tem a competência para decidir sobre o pedido de perícia contábil, e é a própria lei que atribui à autoridade julgadora de primeira instância o poder discricionário para deferir ou indeferir os pedidos de diligência ou perícia, quando prescindíveis ou impossíveis, devendo o indeferimento constar da própria decisão proferida. Entretanto, o poder discricionário para indeferir pedidos de diligência e perícia não foi concedido ao agente público para que ele disponha segundo sua conveniência pessoal, mas sim para



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES**

Processo nº. : 13814/001.858/92-97
Acórdão nº. : 104-14.473

atingir a finalidade traçada pelo ordenamento do sistema, que, em última análise, consiste em fazer aflorar a verdade material com o propósito de certificar a legitimidade do lançamento.

Ora, a autoridade singular cumpriu todos preceitos estabelecidos na legislação em vigor e o lançamento foi efetuado com base em dados extraídos da declaração de IRPJ da própria suplicante, nesse contexto, entendo que a autoridade administrativa agiu corretamente indeferindo o pedido de perícia, pois a recorrente teve a oportunidade de exercer seu amplo direito de defesa, entretanto, não apresentou nenhum argumento convincente que justificasse tal medida, razão pela qual passo ao exame da questão fundamental da lide.

No mérito, o litígio em julgamento está restrito a falta de adição ao lucro líquido do exercício da parcela excedente a 5% da receita líquida do item 13 do quadro 10, em face da suplicante ter lançado em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, quadro 12 - item 55 - "ROYALTIES" E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EXTERIOR, o valor de Ncz\$ 4.931.942,00, e nada constou no quadro 12 - item 56.

A resistência da recorrente está ancorada na circunstância de "marca" e "direito autoral" são conceitos jurídicos inconfundíveis e que no caso não teria havido propriamente pagamento de "royalties", mas sim gastos com despesas de "direitos autorais", de forma que o enquadramento deve se dar como procedido pela empresa, ou seja, como despesa operacional normal, e não como pretende o fisco glosando os dispêndios valendo-se das regras do artigo 233 do RIR/80, aprovado pelo Decreto nº 85.450/80.

Assim, nota-se que o principal argumento utilizado pela suplicante é o de que o caso em questão diz respeito exclusivamente a direitos autorais, consubstanciado nos filmes reproduzidos em videocassetes e distribuídos no mercado consumidor.

De outro lado, a fiscalização e a autoridade monocrática entendem que trata-se de "ROYALTIES" e devem obedecer as normas estabelecidas pelo artigo 233 do RIR/80.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES**

Processo nº. : 13814/001.858/92-97
Acórdão nº. : 104-14.473

Tem razão a recorrente quando afirma que “marca” e “direito autoral” são conceitos distintos, não obstante ambas as categorias estarem inseridas na idéia genérica de propriedade. Acontece que a primeira é propriedade industrial, enquanto que a segunda configura uma propriedade intelectual.

Diz DE PLÁCIDO E SILVA, em seu Vocabulário Jurídico:

“E as marcas de indústria também são propriedades industriais, pois que delas resultam direitos próprios e particulares para o industrial, que conseguiu os respectivos registros.”

“Em relação às obras literárias, científicas ou filosóficas, denominadas de obras ou produções do pensamento, e às obras artísticas (escultura, pintura), a propriedade intelectual é geralmente conhecida pela denominação de direitos autorais.”

Com o devido respeito a opinião da suplicante, todavia, entendo que a razão está com o fisco. Senão vejamos:

Diz o Contrato de Licença Brasil Home Vídeo:

“6.03 - Pagamento de “ROYALTIES”

A Vídeo Arte deverá pagar à MGM/UA os “ROYALTIES” definidos no Parágrafo 7º tomando por base cada Espetáculo de acordo com os termos expressos no referido Parágrafo; fica, todavia, ressalvado que, não obstante a obrigação contínua da Vídeo Arte de submeter à MGM/UA Demonstrações Contábeis mensais de acordo com os termos do Parágrafo 9.01, a Vídeo Arte não terá nenhuma obrigação, relativamente a qualquer Espetáculo em separado, de fazer pagamentos de “royalty” à MGM/UA, como de outra forma está obrigada pelos termos dos Parágrafos 7º e 8º, até a ocasião em que os “royalties” excedentes a US\$ 25.000 (vinte e cinco mil dólares dos Estados Unidos), conforme sejam calculados tomando por base cada espetáculo em separado, sejam devidos e pagáveis a MGM/UA.

Durante os primeiros cinco meses do Prazo de Distribuição, três Espetáculos rendem \$ 10.000, cada, em “ROYALTIES”, e cinco Espetáculos rendem \$ 25.000, cada, em “ROYALTIES”.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES**

Processo nº. : 13814/001.858/92-97
Acórdão nº. : 104-14.473

.....
7 - “ROYALTIES”

7.01 - Taxa do “Royalty”

(a) - Da exploração pela Vídeo Arte dos Videocassetes contendo os Espetáculos que forem vendidos, alugados, ou de outra forma distribuídos no Território ao Mercado de “Home Vídeo” pela Vídeo Arte (excluídos os Videocassetes devolvidos conforme especificado no Parágrafo 7.03 (a) abaixo, a Vídeo Arte deverá pagar à MGM/UA um “royalty” de 35% (trinta e cinco por cento) por Espetáculo calculado sobre a Receita Total

.....
(b) - A Vídeo Arte declara e garante que a taxa do “royalty” expressa no parágrafo 7.01 (a) acima é a taxa de “royalty” mais alta acordada anteriormente com qualquer outro fornecedor de espetáculo ou programas de entretenimento semelhantes.

.....
7.02 - Cômputo dos “ROYALTIES”

(a) - No cômputo dos “ROYALTIES” referidos no Parágrafo 7.01, a Receita Total obtidas pela Vídeo Arte será considerada como sendo 100% (cem por cento) das Vendas Líquidas conforme definição contida abaixo.”

Pelo referido contrato verifica-se que efetivamente houve pagamentos de “ROYALTIES”, na forma preconizada pelo acordo estabelecido, por se tratar de reprodução e distribuição de filmes em videocassetes, já que a MGM/UA concede de fato à suplicante é o direito único e exclusivo de fabricar ou autorizar terceiros a fabricar , assim como lançar no mercado e distribuir “videocassetes” dos espetáculos na versão licenciada.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES

Processo nº. : 13814/001.858/92-97
Acórdão nº. : 104-14.473

Diante do exposto e tudo mais que destes autos consta, e por ser de justiça, voto no sentido de rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para excluir da exigência fiscal o encargo da TRD relativo ao período de fevereiro a julho de 1991.

Sala das Sessões - DF, em 18 de março de 1997



NELSON MALLMANN