



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

**Processo nº** 16561.000190/2008-13  
**Recurso nº** Voluntário  
**Resolução nº** **1103-000.147 – 1ª Câmara / 3ª Turma Ordinária**  
**Data** 31 de julho de 2014  
**Assunto** Diligência  
**Recorrente** VOITH HYDRO LTDA  
**Recorrida** FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

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

(assinado digitalmente)  
Aloysio José Percínio da Silva – Presidente

(assinado digitalmente)  
Eduardo Martins Neiva Monteiro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Martins Neiva Monteiro, Fábio Nieves Barreira, André Mendes de Moura, Breno Ferreira Martins Vasconcelos, Marcos Shigueo Takata e Aloysio José Percínio da Silva.

## Relatório

Trata-se de autos de infração lavrados para a efetivação de Ajustes de Bases de Cálculo de IRPJ e de CSLL (fls. **932/940**)<sup>1</sup>, fato gerador 31/12/03.

O sujeito passivo foi cientificado em 12/12/08 (fl. **972**).

As infrações foram assim relatadas no campo “*Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)*”:

### IRPJ

*001 CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA DE DESPESAS DE ‘ROYALTIES’ COMPUTADAS EM DUPLICIDADE NA APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO. Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal anexo, o qual constitui parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração.*

*002 ALUGUÉIS OU ‘ROYALTIES’. ‘ROYALTIES’ PAGOS A BENEFICIÁRIOS NO EXTERIOR – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal anexo, o qual constitui parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração.*

*003 DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CIENTÍFICA OU TECNOLÓGICA. BENEFICIÁRIOS NO EXTERIOR - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal anexo, o qual constitui parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração.*

### CSLL

*001 CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL. Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal anexo, o qual constitui parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração.*

Em razão das infrações apuradas, os saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL sofreram redução de R\$ 9.428.664,12, conforme demonstrativos de fls. **941/942**.

No Termo de Verificação Fiscal (fls. **943/969**), consignou-se, em síntese:

### ***1. Das remessas ao exterior - royalties***

#### 1.1 Dedução a título de CIDE

- a título de despesas com “*Royalties e Assistência Técnica – Exterior*” (Ficha 05A/Linha 26 da DIPJ/04) o contribuinte deduziu das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL o montante líquido de R\$ 14.208.032,67, que representa a “...*diferença entre a despesa total informada a esse título (R\$15.585.249,2) e a corresponde parcela não dedutível (R\$ 1.377.216,55)*”;

- conforme informação prestada pelo próprio fiscalizado tal valor refere-se a royalties remetidos ao exterior;
- levando-se em conta os respectivos contratos de câmbio, determina-se o valor do royalties somando-se as remessas líquidas e os correspondentes montantes de IRRF e CIDE:

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA = N° DO CONTRATO DE CÂMBIO					
	03/046504	03/033750	03/031262	03/026649	03/004443
<b>Data</b>	17/12/2003	26/09/2003	09/09/2003	06/08/2003	14/02/2003
<b>Valor da remessa</b>	R\$ 2.188.124,75	R\$ 1.938.321,92	R\$ 926.370,00	R\$ 1.978.494,39	R\$ 3.295.194,03
<b>IRRF</b>	R\$ 437.624,95	R\$ 387.664,38	R\$ 185.274,00	R\$ 395.698,88	R\$ 659.038,81
<b>Cide</b>	R\$ 291.749,97	R\$ 258.442,92	R\$ 123.516,00	R\$ 263.799,25	R\$ 439.359,21
<b>Valor total dos royalties</b>	R\$ 2.917.499,66	R\$ 2.584.429,22	R\$ 1.235.160,00	R\$ 2.637.992,53	R\$ 4.393.592,05

- *“...Da comparação entre o valor líquido deduzido na DIPJ a título de royalties (R\$14.208.032,67) e o valor calculado a partir dos contratos de câmbio anteriormente identificados (R\$ 13.768.673,46) emerge uma diferença deduzida a maior de R\$ 439.359,21. Esta coincide precisamente com o montante da CIDE atinente ao contrato de câmbio nº 03/004443”;*
- o contribuinte informa ter contabilizado indevidamente a título de “Royalties e Assistência Técnica” o valor de R\$ 439.359,21, quando, no seu entender, o correto seria registrá-lo em “Outros Imposto e Taxas” (Linha 14 da Ficha 05 A);
- *“...o valor da CIDE em questão (R\$ 439.359,21) não poderia ser informado como despesa em outra linha da Ficha 05A (‘Despesas Operacionais’) da DIPJ, porquanto aumentaria ainda mais o montante das despesas operacionais (despesas essas que já estavam indevidamente superestimadas por nelas ter sido computado em duplicidade o valor de R\$ 439.359,21). Muito pelo contrário, este valor da CIDE deveria ter sido subtraído das despesas operacionais a serem deduzidas”;*
- conclui-se que houve a dedução indevida do valor de R\$ 439.359,21, razão pela qual se procedeu à glosa;

### 1.2 Dedução dos valores dos royalties remetidos ao exterior

- a respaldar as remessas de royalties, o fiscalizado apresentou o “Contrato de Fornecimento de Tecnologia Industrial”, celebrado com sua controladora indireta (Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co. KG), por meio do qual se comprometeu a fornecer a tecnologia necessária ao desenvolvimento de geração de hidroenergia;
- *“...Conforme Cláusula 2ª deste contrato, o seu objeto consiste na tecnologia de fabricação para geração de hidroenergia, nele também incluídos os melhoramentos e aperfeiçoamentos, informações técnicas como dados, esboços, conceitos e projetos que produzam experiência e técnicas, segredos comerciais, ‘know-how’, documentos e modelos não patenteados que forem acrescentados ao processo de fabricação”;*
- tal contrato foi averbado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 5/4/02, e o respectivo Aditivo, em 23/8/02, quando se alterou o percentual inicial de remuneração de 3% para 5% do preço líquido de vendas;
- do confronto entre o valor de royalties ajustado pelas partes (R\$ 13.246.482,45), em razão do “Contrato de Fornecimento de Tecnologia Industrial”, e o efetivamente remetido (R\$13.768.673,46) verifica-se um excesso de R\$ 522.191,01, cujo pagamento, para fins de

dedutibilidade fiscal, não se respalda nos artigos 352 a 355 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), que apenas admitem a dedução nos estritos termos da averbação do contrato no INPI;

## **2. Das remessas ao exterior – serviços técnicos**

- as descrições das operações em 10 (dez) outros contratos de câmbio revelam que as respectivas remessas decorreram de serviços técnicos prestados por três pessoas jurídicas no exterior, pertencentes ao grupo empresarial, sendo duas controladoras indiretas do sujeito passivo;

- após ser intimado a evidenciar o tipo de serviço, bem como o local e a maneira como se deu a prestação; a apresentar cópias dos contratos firmados que deram origem às remessas e a esclarecer se possuem registros no Banco Central do Brasil e/ou no INPI, o contribuinte em sua resposta evidenciou a natureza técnica das operações;

- apenas quanto ao contrato de câmbio nº 03/001329, o fiscalizado indicou o registro no Banco Central do Brasil (Bacen) e a averbação no INPI;

- *“Especificamente em relação aos 10 contratos de câmbio aqui examinados, o fiscalizado assinalou em sua correspondência datada de 24/11/2008 que os valores a eles concernentes foram lançados a débito como despesas de serviços de terceiros. Por conseguinte, eles diminuíram o lucro líquido do exercício e reflexamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL”;*

- *“Os valores relacionados aos 10 contratos de câmbio sob análise não foram debitados contra o resultado apenas pelos valores líquidos das remessas, mas sim acrescidos do IRRF sobre elas incidente”;*

- o Ato Normativo INPI nº 135, de 15/4/97, dispõe sobre a necessidade de averbação e registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, sendo que em seu sítio na internet *“...constam mais informações acerca dos Contratos de Serviços de Assistência Técnica e Científica”, as quais também auxiliam na tarefa de delimitar o alcance de tal tipo de instrumento”;*

- o art.355, §3º, do RIR/99 *“...demarca condições de dedutibilidade de quantias pagas como remuneração tocante a transações que envolvam transferência de tecnologia, e no qual se alude ao conteúdo semântico da expressão ‘transferência de tecnologia’ para fins da legislação do IRPJ”,* que engloba assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados. Além disso, conforme tal dispositivo normativo, a dedutibilidade apenas seria admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação;

- quanto ao CC nº 03/001329, ainda que o Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Técnica ou Científica (SAT) tenha sido registrado e averbado no INPI, *“...a despesa deduzida a ele relacionada é indedutível, haja vista que foi descumprido um dos termos da averbação, qual seja, seu prazo, afrontando o art.355, §3º, do RIR/99. Muito embora o prazo averbado tenha se restringido ao segundo semestre de 2002 (01/07/2002 a 31/12/2002), a despesa deduzida se refere ao ano de 2003 (a própria ‘Invoice nº DR20325013’ é datada de 2003, assim como o reconhecimento contábil da despesa se deu neste ano), razão pela qual há que se glosar o valor total de R\$ 2.483.366,04;*

- quanto ao CC nº 03/006985, pelas características dos serviços prestados pela controladora indireta estrangeira (*“Realização de Testes Analíticos na Hidroelétrica de Lajeado”*), há a

necessidade, para fins de dedução fiscal, do registro do respectivo contrato no Bacen e averbação no INPI, impondo-se, na falta, a glosa de R\$ 50.829,92;

- quanto ao CC nº **03/008163**, pelas características dos serviços prestados pela controladora indireta estrangeira (“*Consultoria na Confecção de Desenho de 3 turbinas Kaplan*”), há a necessidade, para fins de dedução fiscal, do registro do respectivo contrato no Bacen e averbação no INPI, impondo-se, na falta, a glosa de R\$ 1.497.632,12. Levando-se em conta tais serviços, “...*estão compreendidos nos mesmos documentos comerciais (‘Purchase Order nº 121.869/T01 e ‘Invoice no DR20325013’) que conduziram o fiscalizado a providenciar a pertinente averbação no INPI, consubstanciada no Certificado de Averbação nº 021100/01, o que corrobora o entendimento sobre a necessidade do registro e da averbação para a dedutibilidade da quantia paga*”;

- quanto ao CC nº **03/009998**, pelas características dos serviços prestados pela controladora indireta estrangeira (“*Serv. de Index Test nas sinas de Salto Grande e Santa Clara*”), há a necessidade, para fins de dedução fiscal, do registro do respectivo contrato no Bacen e averbação no INPI, impondo-se, na falta, a glosa de R\$ 92.727,60;

- quanto ao CC nº **03/015002**, pelas características dos serviços prestados pela controladora indireta estrangeira (“*Consultoria Técnica no Desenvolvimento de Hidrogeradores*”), há a necessidade, para fins de dedução fiscal, do registro do respectivo contrato no Bacen e averbação no INPI, impondo-se, na falta, a glosa de R\$ 408.822,53;

- quanto ao CC nº **03/046631**, pelas características dos serviços prestados pela sociedade estrangeira (“*Consultoria Técnica Desenvolvimento e Design Hidráulico*”), há a necessidade, para fins de dedução fiscal, do registro do respectivo contrato no Bacen e averbação no INPI, impondo-se, na falta, a glosa de R\$ 1.916.237,43;

- quanto ao CC nº **03/046632**, pelas características dos serviços prestados pela sociedade estrangeira (“*Protótipo Hidráulico - Consultoria de Engenharia*”), há a necessidade, para fins de dedução fiscal, do registro do respectivo contrato no Bacen e averbação no INPI, impondo-se, na falta, a glosa de R\$ 160.972,03;

- quanto ao CC nº **03/046633**, pelas características dos serviços prestados pela sociedade estrangeira (“*Protótipo Hidráulico - Consultoria de Engenharia*”), há a necessidade, para fins de dedução fiscal, do registro do respectivo contrato no Bacen e averbação no INPI, impondo-se, na falta, a glosa de R\$ 160.972,03;

- quanto ao CC nº **03/046634**, pelas características dos serviços prestados pela sociedade estrangeira (“*Serviço de Consultoria Técnica*”), há a necessidade, para fins de dedução fiscal, do registro do respectivo contrato no Bacen e averbação no INPI, impondo-se, na falta, a glosa de R\$ 140.862,67;

- quanto ao CC nº **03/046635**, pelas características dos serviços prestados pela sociedade estrangeira (“*Consultoria na Confecção de Desenho de 2 turbinas*”), há a necessidade, para fins de dedução fiscal, do registro do respectivo contrato no Bacen e averbação no INPI, impondo-se, na falta, a glosa de R\$ 1.554.691,53.

A Primeira Turma da DRJ – São Paulo I (SP) considerou procedentes em parte os lançamentos, conforme acórdão de fls. **1.267/1.303**, que recebeu a seguinte ementa:

*RELATÓRIO FISCAL. RAZOES. IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. É afastada a hipótese de nulidade do lançamento por falta de motivação quando o relatório fiscal contém elementos suficientes para identificação da*

*conduta infracional e a impugnação contesta detalhadamente os fatos imputados a fiscalizada.*

*PERÍCIA. DESNECESSIDADE. É desnecessária a realização de perícia quando as explicações e elementos documentais juntados aos autos compõem instrução probatória suficiente para a formação do convencimento do julgador.*

*GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS TÉCNICOS. CONTROLADORA NO EXTERIOR. AVERBAÇÃO NO INPI. É vedada a dedução de despesas incorridas com pagamentos de serviços técnicos tomados de controladoras domiciliadas no exterior, quando os respectivos contratos estão desprovidos de averbação junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou, se forem descumpridos seus termos e prazo.*

*GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS TÉCNICOS. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. REGISTRO NO BACEN. O registro no Bacen de contrato de serviço de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, de projetos ou serviços técnicos especializados tomados de controladora domiciliada no exterior é requisito de dedutibilidade do respectivo pagamento da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica tomadora dos serviços, independentemente de ocorrida transferência de tecnologia.*

*BASE DE CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO. AJUSTES AO LUCRO LÍQUIDO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. O registro no Bacen e a averbação no INPI de contratos causadores de pagamentos de royalties e remuneração por serviços técnicos tomados de controladoras domiciliadas no exterior são condições de dedutibilidade de despesa previstas exclusivamente na legislação do Imposto sobre a Renda, não se comunicando para a base de cálculo da CSLL.*

Na oportunidade, tal colegiado entendeu que adições, exclusões e compensações atinentes à apuração da base de cálculo do imposto de renda não seriam automaticamente computáveis na apuração da base de cálculo da CSLL, devendo, para tanto, haver previsão específica em normas regentes de tal contribuição. Ao final, após concluir que inexistiria norma a condicionar a dedutibilidade de despesas de royalties ou de serviços técnicos pagos por sociedade brasileira à controladora domiciliada no exterior ao requisitos previstos nos artigos 352 a 354 do RIR/99, afastou parcialmente a autuação da CSLL no montante de R\$8.058.291,37.

Devidamente cientificado em 26/1/11 (fl.1.331), o contribuinte apresentou tempestivamente recurso voluntário em 22/2/11 (fls.1.334/1.369), em que sustenta:

- teria havido violação ao princípio da verdade material, pois o fato de nos autos terem sido juntadas cópias do livro Razão não significa que a autoridade fiscal tenha tido efetivo contato com a escrituração ou que tenha analisado seus registros contábeis. Ademais, os Julgadores não teriam analisado os documentos carreados aos autos com a impugnação;
- os autos de infração não teriam sido devidamente motivados, o que pode ser verificado quando o Auditor-Fiscal “...omite por completo os fundamentos em que se apoiou para concluir, açodadamente, que serviços ordinários envolveriam genérica e indistintamente transferência de tecnologia, estando caracterizada a nulidade absoluta, insuperável e insanável”;

- inovara o acórdão recorrido, ao dispor que os contratos de serviços técnicos com controladora no exterior ao menos deveriam ter sido registrados no Bacen;
- acerca da suposta dedução em duplicidade de despesas de royalties, o valor da CIDE (R\$439.359,21) não teria integrado o valor pago de R\$ 13.768.673,46, conforme se depreenderia do respectivo Contrato e Aditivo;
- de acordo com o regime de competência, o valor dos royalties contratualmente devidos, a ser considerado como despesa incorrida, seria de R\$ 17.594.294,84, acima, portanto, do montante das remessas (R\$ 13.768.673,46), sendo indevida a glosa de R\$ 522.191,02;
- não seria necessário o registro no Bacen e no INPI relativamente aos contratos de câmbio 03/001329, 03/008163, 03/046631, 03/046632, 03/046633, 03/046634 e 03/046635, pois os respectivos serviços não envolveriam transferência de tecnologia, sendo, em tal hipótese, a dedução autorizada pelo art.299 do RIR/99, conforme já decidido pelo extinto Primeiro Conselho de Contribuintes (acórdão nº 108-09.469);
- a relação dos serviços técnicos especializados não registráveis no INPI seria meramente exemplificativa, não exaustiva;
- haveria distinção entre os contratos de prestação de serviços comuns (sem transferência de tecnologia) e os contratos de transferência de tecnologia (“*Know how*”);
- conforme entendimento do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes, quando não se transmite conhecimento inexistiria transferência de tecnologia (acórdão nº 103-22.774 e 108-07.741);
- no caso concreto, que se relaciona com despesas atinentes à construção de turbinas hidráulicas para usinas hidrelétricas, não teria havido, em quaisquer das fases industriais, transferência de tecnologia. Não se poderia chegar à conclusão diversa a partir do fato de o contribuinte ter recebido relatórios e compilação de testes;
- quanto aos contratos de câmbio nº 03/001329, 03/046632 e 03/046633, por não dispor do banco de dados de experiências acumuladas e do sofisticadíssimo laboratório existente nos EUA e na Alemanha, estaria totalmente incapaz de absorver qualquer tecnologia relacionada às fases 1 e 2 do projeto de turbinas. A averbação no INPI (nº 021100/01) teria sido “...um equívoco apenas de cunho formal da Recorrente que induziu o INPI em erro. Além disso, é óbvio que a averbação no INPI tem efeito meramente declaratório, jamais constitutivo, prevalecendo a verdade material [...] o Anexo 2 da Diretriz 410 (‘Pontuação de Capacitação de Engenharia’) confirma que a Recorrente – lá denominada VPSA – está tanto tecnicamente incapacitada como juridicamente proibida de prestar serviços de ensaio de modelo hidráulico de quaisquer turbinas ou serviços de transposição de ensaio de modelo hidráulico de quaisquer turbinas, lá denominados de *Layout de Aplicação Hidráulica*”;
- quanto aos contratos de câmbio nº 03/008163, 03/046631 e 03/046635, “...a Recorrente não só está proibida por sua controladora, mas também é declarada tecnicamente incapaz de fazer tais projetos de turbinas Francis de alta complexidade”;
- quanto ao contrato de câmbio nº 03/046634, não haveria prova de que teria acompanhado diretamente a realização dos serviços (aplicação do revestimento Softurb 80 no rotor da turbina hidráulica da Usina de Sé Carvalho, por profissional enviado pela prestadora), estando desprovida de fundamento a afirmação de que o mero acompanhamento, segundo o INPI, caracterizaria transferência de tecnologia. “...O fato de o serviço ser prestado no Brasil não guarda relação alguma com transferência de tecnologia [...]. Em se tratando de revestimento especial anticorrosivo (i) cuja fórmula não é revelada à Recorrente; e (ii) cuja aplicação é



*III - o montante anual dos pagamentos não exceder ao limite fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda, de conformidade com a legislação específica.*

*§1º As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos de funcionamento da empresa ou da introdução do processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo esse prazo ser prorrogado até mais cinco anos por autorização do Conselho Monetário Nacional (Lei nº 4.131, de 1962, art. 12, §3º).*

*§2º Não serão dedutíveis as despesas referidas neste artigo, quando pagas ou creditadas (Lei nº 4.506, de 1964, art. 52, parágrafo único):*

*I - pela filial de empresa com sede no exterior, em benefício da sua matriz;*

*II - pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o controle de seu capital com direito a voto.*

*§3º O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica às despesas decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e registrados no Banco Central do Brasil, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor (Lei nº 8.383, de 1991, art. 50).*

*Art.355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido (art. 280), ressalvado o disposto nos arts. 501 e 504, inciso V (Lei nº 3.470, de 1958, art. 74, e Lei nº 4.131, de 1962, art. 12, e Decreto-Lei nº 1.730, de 1979, art. 6º).*

*§1º Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a que se refere este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade (Lei nº 4.131, de 1962, art. 12, §1º).*

*§2º Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não satisfizerem às condições previstas neste Decreto ou excederem aos limites referidos neste artigo, as quais serão consideradas como lucros distribuídos (Lei nº 4.131, de 1962, arts. 12 e 13).*

*§3º A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, **bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia** (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade*

*Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e,*

*ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.” (destaquei)*

Segundo a autoridade fazendária, os procedimentos de averbação ou registro de contratos que impliquem transferência de tecnologia, na forma da Lei de Propriedade Industrial e de legislação complementar, estariam estabelecidos no Ato Normativo nº 135, de 15/4/97, e em informações disponibilizadas no sítio do INPI na internet quanto aos Contratos de Serviços de Assistência Técnica e Científica:

***“Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT).***  
*Contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados. São passíveis de registro no INPI os serviços relacionados a atividade fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatório.”*

Como bem apontado no voto condutor do acórdão recorrido, “...A glosa ora contraposta foi efetuada segundo a conclusão do autuante de que as operações contratadas pela fiscalizada caracterizaram transferência de tecnologia, sendo assim necessário enfrentar a questão a partir dessa premissa”.

Apenas quanto ao Contrato de Câmbio nº 03/001329, teria havido averbação no INPI (nº 021100/01; fl.465) e registro no Bacen (nº TA218876; fl.459).

Acerca dos pagamentos atrelados aos Contratos de Câmbio nº 03/015002, 03/006985 e 03/009998 o contribuinte já reconheceu a procedência das glosas, consistindo em matéria incontroversa, conforme decidido em primeira instância, *verbis*:

***“Glosa da despesa relativa ao contrato de câmbio nº 03/015002***

*A Impugnante alega que essa despesa, no valor de R\$ 408.822,53, corresponderia a sua parte em rateio de seguro de responsabilidade civil ocorrido entre as subsidiárias da prestadora de serviços no exterior, responsável pelo pagamento do prêmio.*

*A autuada reconheceu a indedutibilidade e a glosa dessa despesa, para efeitos da apuração das bases de cálculos do IRPJ e da CSLL, uma vez que admitiu não estar em posse da documentação que daria suporte a esse registro contábil.*

*Portanto, trata-se de ponto não controvertido, restando a correspondente infração definitivamente caracterizada.*

***Glosa das despesas relativas aos contratos de câmbio nº 03/006985 e 03/009998***

*A autuada reconheceu que os referidos pagamentos envolviam contratos de prestação de serviços com transferência de tecnologia e, conseqüentemente, admitiu a procedência da glosa das despesas correspondentes as remessas, nos valores de R\$50.829,92 e R\$92.727,60, somente em relação à apuração da base de cálculo do IRPJ.*

*Trata-se, também, de ponto não controvertido, restando a correspondente infração definitivamente caracterizada.”*

Logo, a respeito da necessidade ou não de registro/averbação dos contratos, a controvérsia remanesce quanto aqueles vinculados às remessas relativas aos Contratos de Câmbio nº 03/008163, 03/046631, 03/046632, 03/046633, 03/046634 e 03/046635.

Sobre a matéria cabe ainda lembrar o que dispõe a Lei nº 9.279, de 14/5/96:

*“DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA*

*Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.*

*Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.”*

No recurso voluntário menciona-se, ainda, dispositivo do Ato Normativo INPI nº 135/97, que disporia:

*“2. O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impliquem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos (exploração de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica e científica), e os contratos de franquia.”*

Note-se, portanto, que o INPI encarrega-se da análise dos pedidos de registro de contratos que impliquem transferência de tecnologia, proferindo decisão no prazo de 30 (trinta) dias. Como exemplo de tal incumbência, mencione-se o Certificado de Averbação nº 021100/01, expedido pela Diretoria de Transferência de Tecnologia do INPI, quanto aos *“Serviços de engenharia hidráulica em VSHK para a execução de contrato e definição da informação requisitada pela engenharia mecânica para a Hidrelétrica de Peixe Angical, turbinas tipo Kaplan”* (fl.465).

Ainda sobre o tema, cabe reproduzir excerto do Termo de Verificação Fiscal referente às autuações objeto do processo nº 16643.000033/2009-71, decorrentes do prosseguimento da ação fiscal e apreciado nesta mesma assentada:

*“[...] No que diz respeito ao registro junto ao Banco Central do Brasil das operações de fornecimento de tecnologia, serviço de assistência técnica, franquia, cessão e licença de uso de marca e patente, mostra-se relevante também apresentar a legislação que rege a matéria.*

*O Banco Central do Brasil, por meio de seu sítio na Internet (endereço eletrônico [http://www.bcb.gov.br/htms/firce/rof/Manual\\_RDE-ROF.pdf](http://www.bcb.gov.br/htms/firce/rof/Manual_RDE-ROF.pdf)), disponibiliza o denominado ‘RDE-ROF Manual do Declarante’, o qual contém instruções para a utilização do módulo de Registro de Operações Financeiras – ROF do sistema de Registro Declaratório Eletrônico de capitais estrangeiros no país. As operações relacionadas a fornecimento de tecnologia, serviço de assistência técnica, franquia, cessão e licença de uso de marca e patente são passíveis de registro no módulo ROF. O item 8.1 do aludido manual*

*O registro no RDE-ROF das operações de fornecimento de tecnologia; serviços de assistência técnica; licença de uso/cessão de marca; licença de exploração/cessão de patente; franquia; além de outras modalidades que vierem a ser averbadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, serviços técnicos complementares e/ou despesas vinculadas às operações enunciadas acima não sujeitos a averbação pelo INPI, aquisição de bens intangíveis com prazo de pagamento superior a 360 dias, bem como o financiamento dessas operações, é regulamentado pela Circular 2.816 e Carta- Circular 2.795, de 15.04.1998.*

*Por sua vez, o art.1º da Circular 2.816, de 15/04/1998, referida no trecho anteriormente transcrito do 'RDE-ROF Manual do Declarante', instituiu o Registro Declaratório Eletrônico (RDE) para as operações ali especificadas, conforme transcrição literal a seguir:*

*Art.1º Instituir, a partir de 22.04.98, o Registro Declaratório Eletrônico (RDE) para as operações contratadas com fornecedores e/ou financiadores não residentes no País, relativas a:*

- I. Fornecimento de tecnologia;*
- II. Serviços de assistência técnica;*
- III. Licença de uso/Cessão de marca;*
- IV. Licença de exploração/Cessão de patente;*
- V. Franquia;*
- VI. Demais modalidades, além das elencadas de I a V acima, que vierem a ser averbadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;*
- VII. Serviços técnicos complementares e/ou despesas vinculadas às operações enunciadas nos incisos I a VI deste artigo não sujeitos à averbação pelo INPI, e*
- VIII. Aquisição de bens intangíveis com prazo de pagamento superior a 360 dias;*
- IX. Financiamento das operações mencionadas neste artigo.*

*O art. 2º da Circular nº 2.816, de 15/04/1998, estabelece as diretrizes básicas para a elaboração do RDE por meio do SISBACEN, nos seguintes termos:*

*Art. 2º - Determinar que o Registro Declaratório Eletrônico de que trata o artigo anterior seja efetuado por intermédio de transações do Sistema de Informações Banco Central - SISBACEN, ficando os cessionários e devedores das operações registradas obrigados a manter a disposição do Banco Central do Brasil, atualizados e em perfeita ordem, por 5 (cinco) anos após o pagamento da última parcela de cada operação, os documentos que comprovem as declarações prestadas.*

*Parágrafo 1º - A prestação de informações incorretas, incompletas, intempestivas, ou a omissão de informações no*

*SISBACEN poderá implicar, além do cancelamento do registro, a aplicação de multas regulamentares.*

*Parágrafo 2º - O disposto no parágrafo anterior não elide responsabilidades que possam ser apuradas pelo Banco Central do Brasil ou outros órgãos envolvidos, e abrange todas as instituições autorizadas ou credenciadas, além do cessionário ou importador.*

*Já a Carta-Circular nº 2.795, de 15/04/1998, regulamenta o RDE de operações elencadas no art. 1º da Circular nº 2.816, de 15/04/1998. Por entender oportuno, transcrevem-se também os artigos 1º e 2º do regulamento anexo à aludida carta-circular:*

*Art.1º. Este regulamento aplica-se às operações definidas no artigo 1º da Circular nº 2.816, de 15.04.98.*

*Art.2º. O registro declaratório eletrônico de cada operação efetua-se após obtenção do Certificado de Averbação concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para operações que envolvam direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e franquia.*

*Parágrafo único. Devem ser registrados, ainda, os serviços técnicos complementares e/ou despesas vinculadas às operações descritas no "caput" deste artigo, mesmo quando não sujeitos a averbação pelo INPI. [...]"*

Postas tais considerações, entendo, com o fim de agregar informações que auxiliem na solução da controvérsia, que não há qualquer prejuízo em se consultar previamente o INPI sobre a necessidade de registro/averbação dos mencionados contratos, bem como o Bacen para que esclareça se todos os contratos de serviços de assistência técnica, que envolvam operações contratadas com fornecedores e/ou financiadores não residentes no país, devem ser registrados, ou se apenas os que envolvam fornecimento de tecnologia, e como se efetua tal registro, levando-se em consideração o disposto no art.50 da Lei nº 8.383, de 30/12/91:

*“Art. 50. As despesas referidas na alínea b do parágrafo único do art. 52 e no item 2 da alínea e do parágrafo único do art. 71, da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor.*

*Parágrafo único. A vedação contida no art. 14 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplica às despesas dedutíveis na forma deste artigo.” (destaquei)*

No concernente ao pedido de perícia, reiterado no recurso voluntário, cabe esclarecer que igual providência foi deferida pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção de Julgamento, conforme Resolução nº 1402-00.112, de 9/5/12, confirmada por esta Terceira Turma Ordinária nesta mesma assentada (processo nº 16643.000033/2009-71). Considerando tal fato e em razão da potencialidade de a providência requerida contribuir

para a adequada compreensão do caso, acata-se o pleito com base no art.18 do Decreto nº 70.235/72.

Por todo o exposto, em homenagem ao princípio da verdade material que permeia o processo administrativo tributário federal, VOTO no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil:

- a) **intime** o autuado a apresentar, em 60 (sessenta) dias, por meio do técnico indicado, respostas aos quesitos formulados às fls.39/40 da impugnação, podendo a RFB, caso entenda necessário, designar outro perito para também se manifestar sobre a questão;
- b) **intime** o autuado a apresentar os contratos de prestação de serviços relativos às remessas objeto dos Contratos de Câmbio nº 03/008163, 03/046631, 03/046632, 03/046633, 03/046634 e 03/046635, ou outros instrumentos que tenham lastreado os acordos de execução, trasladados para a língua portuguesa por tradutor juramentado, se for o caso;
- c) **oficie** o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para informar, à luz dos contratos de prestação de serviços/instrumentos disponibilizados pelo contribuinte (item b), se era necessário o registro/averbação nos termos do art.211 da Lei nº 9.279/96;
- d) **oficie** o Banco Central do Brasil para, levando-se em conta o disposto na Circular-Bacen nº 2.816, de 15/4/98, e o art.50 da Lei nº 8.383/91, ou outro ato normativo vigente no ano-calendário 2003, informar se todos os contratos de prestação de serviços de assistência técnica, que envolvam operações contratadas com fornecedores e/ou financiadores não residentes no país, devem ser objeto de registro, ou se apenas os que envolvam fornecimento de tecnologia, e como se efetua tal registro, podendo prestar esclarecimentos adicionais sobre a matéria;
- e) após as providências acima, **elabore** relatório circunstanciado;
- f) **cientifique** o contribuinte sobre o resultado da diligência, para, se assim desejar, apresentar manifestação limitada às considerações constantes do respectivo relatório, no prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme art.35, parágrafo único, do Decreto nº 7.574/11;
- g) findo o prazo acima, **devolva** os autos ao CARF para julgamento.

(assinado digitalmente)  
Eduardo Martins Neiva Monteiro