CONTRATOS DE TECNOLOGIA: TIPOS

PROTEÇÃO AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

PAPEL DO INPI (AVERBAÇÃO E REGISTRO)
TRIBUTAÇÃO INCIDENTE SOBRE CONTRATOS DE TECNOLOGIA

Juliana L. B. Viegas
jlbviegas@gmail.com

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

CONTRATOS DE TECNOLOGIA: TIPOS

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

CONTRATOS DE TECNOLOGIA: TIPOS

Cessão de ativos de propriedade intelectual

Transferência de Tecnologia:

- Licenciamento de marcas, patentes e desenhos industriais
- Aquisição de conhecimentos tecnológicos: fornecimento de tecnologia; prestação de assistência técnica, científica e administrativa
- Franquia
- Licença compulsória para exploração de patente

Parcerias / Prestação de serviços

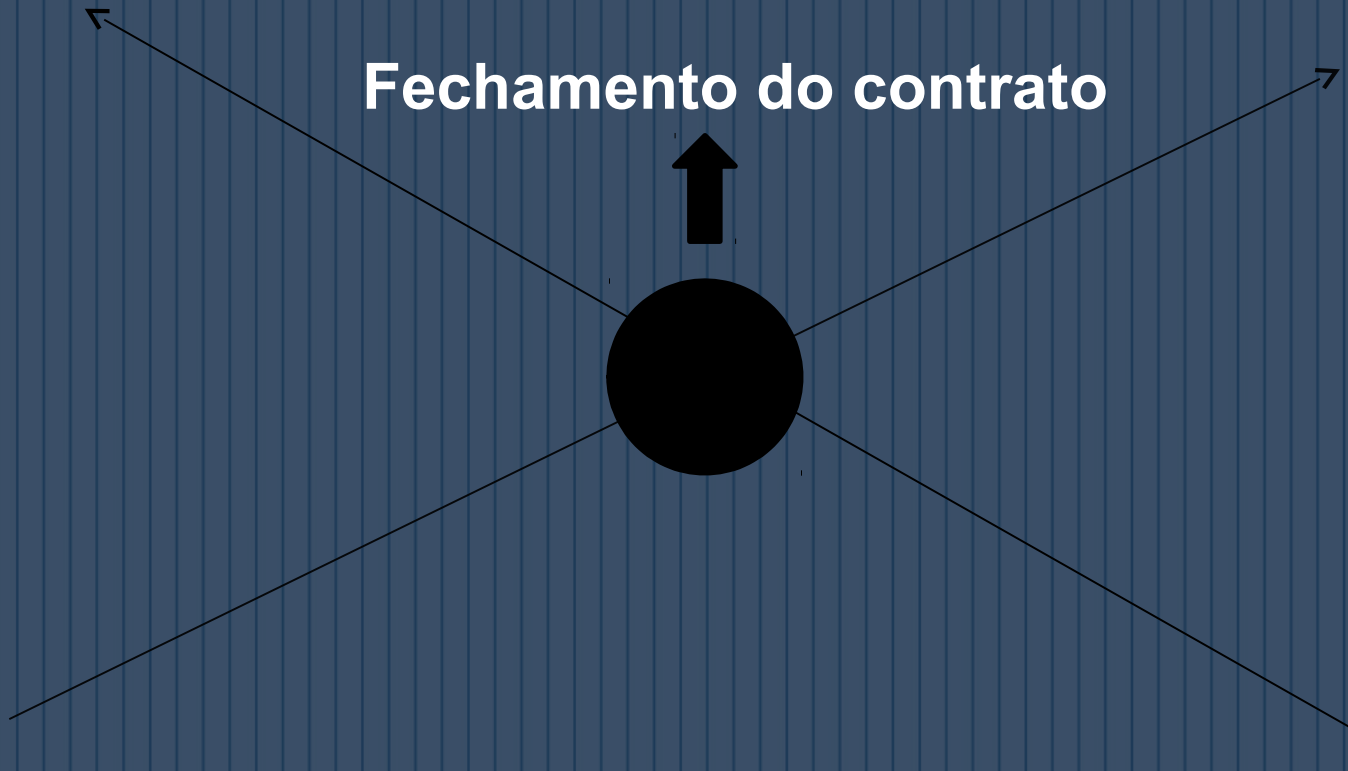
Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

INTRODUÇÃO:

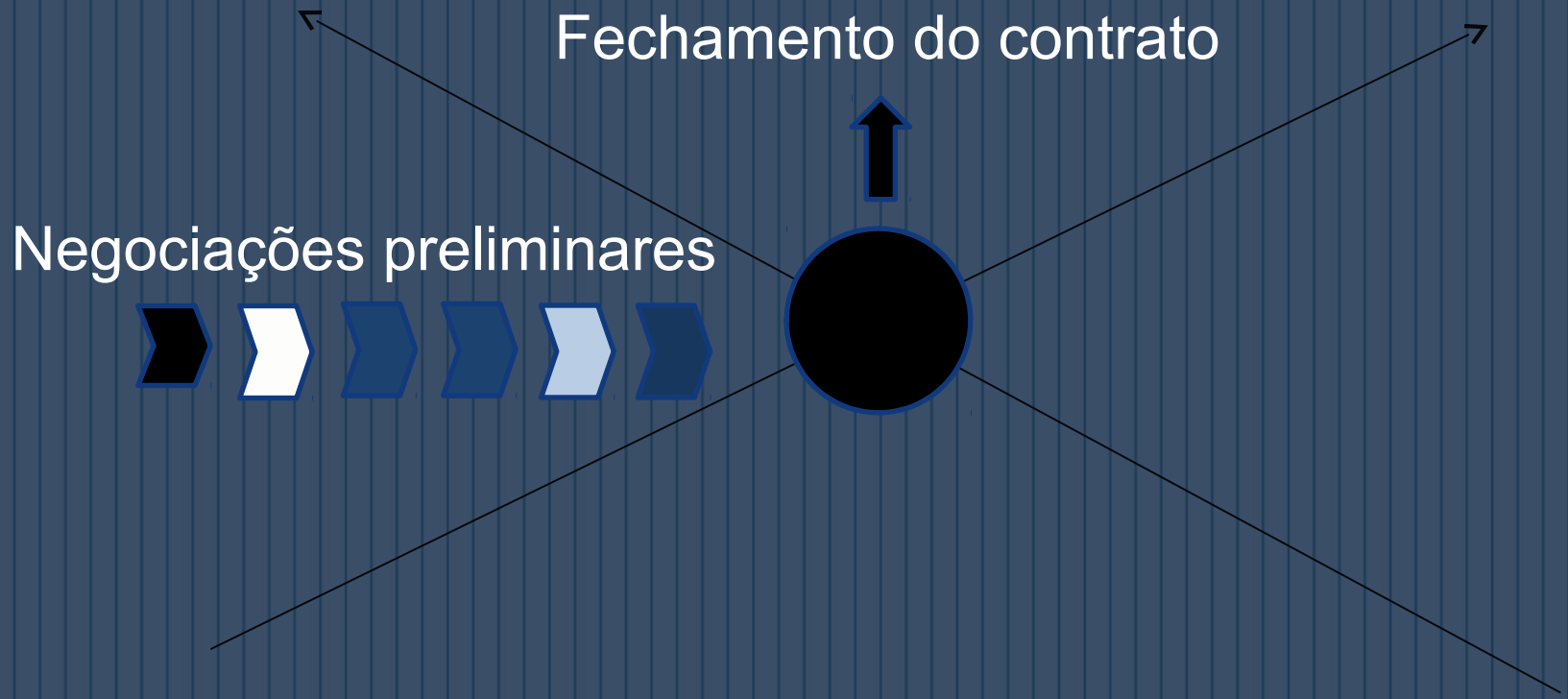
A FORMAÇÃO DOS CONTRATOS

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

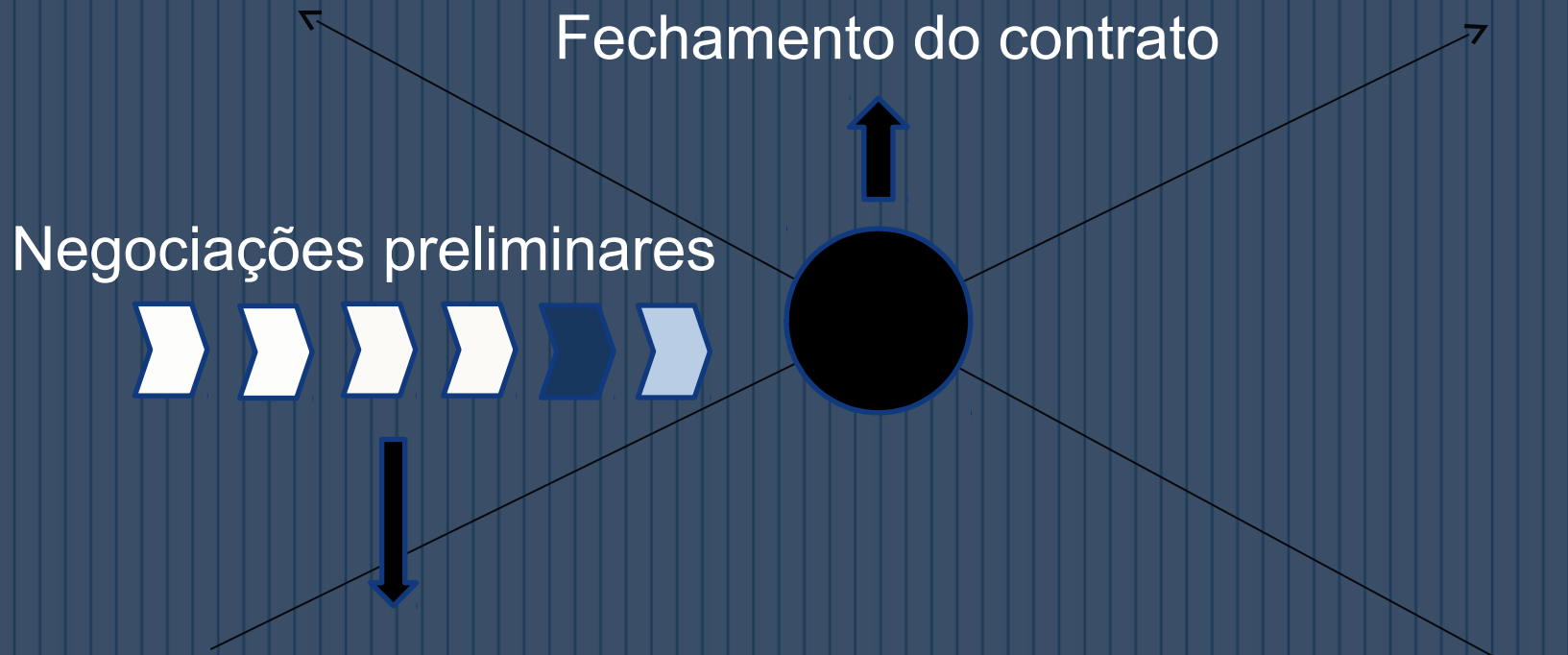
A FASE NEGOCIAL DOS CONTRATOS



A FASE NEGOCIAL DOS CONTRATOS



A FASE NEGOCIAL DOS CONTRATOS

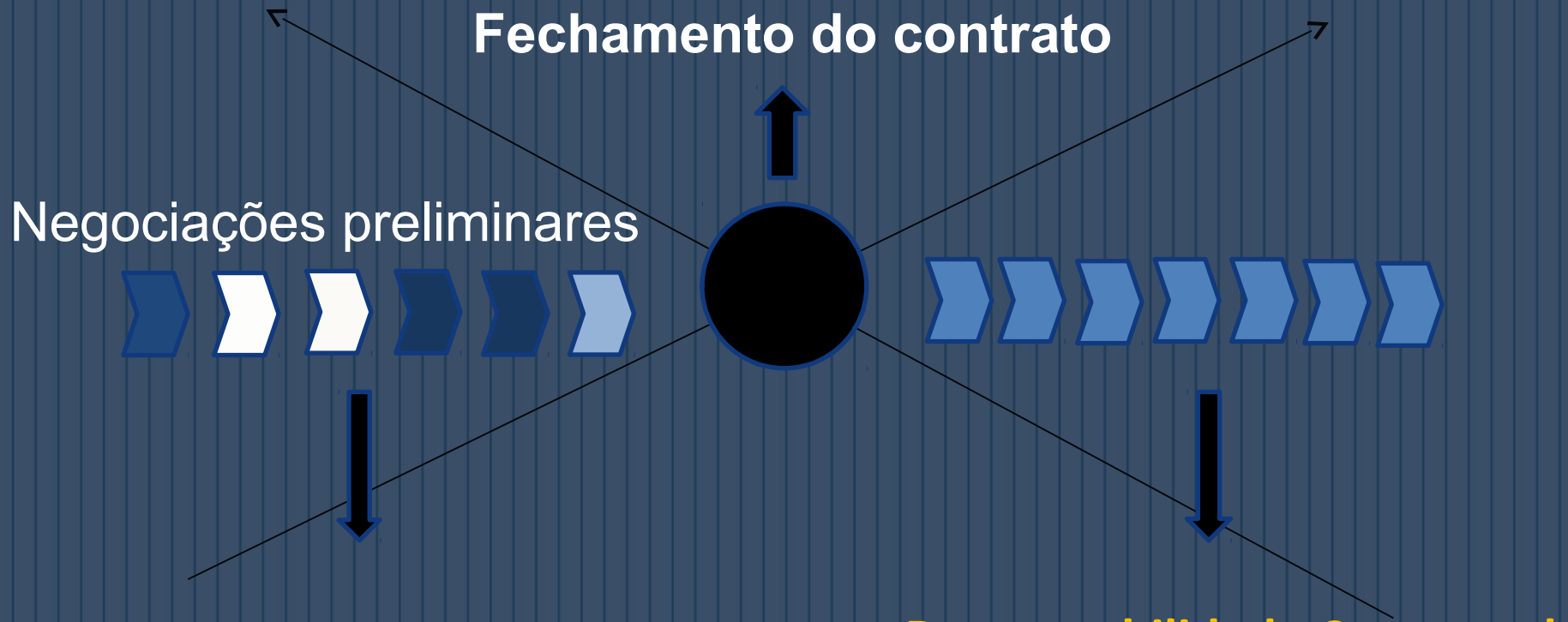


Responsabilidade Pré-Contratual

Responsabilidade Contratual

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

A FASE NEGOCIAL DOS CONTRATOS



O CONTRATO É UM PROCESSO

"...Por outras palavras, a formação do contrato consiste num processo, isto é, numa sequência de atos e comportamentos humanos, coordenados entre si..."

*(ROPPO, Enzo – **O Contrato**, Coimbra: Ed. Almedina, 1988)*

A FASE NEGOCIAL DOS CONTRATOS

- *Due Diligence*
- Memorandos de entendimento
- Minutas
- Protocolos ou Cartas de intenções
- *Term sheets*
- Acordos prévios de sigilo
- Acordos prévios de exclusividade
- *Bullet Points* / Punctação
- Atas de Reuniões

A FASE NEGOCIAL DOS CONTRATOS

Podem existir, na fase pre contratual ou negocial

- Meros documentos pre-contratuais
- Pré Contratos (verdadeiros contratos que antecedem o contrato definitivo)
- Contratos Preliminares

O CONTRATO É UM PROCESSO

Responsabilidade Pre-Contratual

Aplicação dos Princípios

da Boa-Fé Objetiva

da Responsabilidade Patrimonial

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

A FASE NEGOCIAL DOS CONTRATOS

Princípio da <u>BOA FÉ</u>: é regra de conduta

- A boa fé subjetiva
  - ➔ *conhecimento / confiança / intenção*

- A boa fé objetiva
  - ➔ *regra de conduta obrigatória de dois contratantes*
  - ➔ *regra de interpretação do negócio jurídico*
  - ➔ *limitador de direitos subjetivos*

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

A FASE NEGOCIAL DOS CONTRATOS

O princípio da boa fé objetiva como regra de conduta obrigatória de dois contratantes

Exemplo:

***Art. 422** – Os contratantes são obrigados a guardar, assim na **conclusão** do contrato, como em sua **execução**, os princípios de probidade e boa-fé.*

A FASE NEGOCIAL DOS CONTRATOS

O STJ, nas Jornadas de Direito Civil, esclareceu que o princípio da boa-fé deve abranger também a fase de negociações e a fase pós-contratual:

Enunciado 170 *– Art. 422: A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato.*

PRÉ-CONTRATO E CONTRATO PRELIMINAR

- Diferenças

- Instrumentos pre-contratuais:
  - Normas de conduta
  - Segurança nas negociações
  - Construção paulatina do contrato

- Contrato Preliminar:

Art. 462 – O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado.

PRÉ-CONTRATO E CONTRATO PRELIMINAR

Contrato Preliminar:

- Qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, desde que do contrato preliminar não conste cláusula de arrependimento.
- O Juiz poderá suprir a vontade da parte inadimplente, dando caráter definitivo ao contrato preliminar.
- Na falta de execução, a outra parte poderá pedir perdas e danos.
- Na promessa unilateral de contrato, a outra parte deverá manifestar-se dentro do prazo dado ou de prazo razoável, sob pena de ficar sem efeito a promessa.

SEGREDOS DE NEGÓCIO

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

PROTEÇÃO AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

Segredos de negócio (trade secrets):

Conhecimentos aplicáveis à indústria, ao comércio ou à prestação de serviços, aptos a darem ao empresário uma certa posição de vantagem frente aos concorrentes, que a eles não têm alcance. (*José Antonio Faria Correa*)

Distinções necessárias:

"Know-How", "Savoir Faire" e Inovação Tecnológica **não** são, necessariamente, segredos empresariais ou de negócio. "Know-How" ou "Savoir Faire" **não** são necessariamente Inovações Tecnológicas.

PROTEÇÃO AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

TRIPS

Proteção de Informação Confidencial

ARTIGO 39

1 – Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no Artigo 10 "bis" da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo.

PROTEÇÃO AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

TRIPS

Proteção de Informação Confidencial

ARTIGO 39

2 – Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, desde que tal informação:

a) Seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;

PROTEÇÃO AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

TRIPS

Proteção de Informação Confidencial

ARTIGO 39
2 – (...)
b) Tenha valor comercial por ser secreta; e
c) Tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

PROTEÇÃO AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

TRIPS

Proteção de Informação Confidencial

ARTIGO 39

3 – Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal.

PROTEÇÃO AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

Informação confidencial / segredos de negócio:

Requisitos para sua caracterização:

- ⇨ Legalidade da posse
- ⇨ Novidade / não obviedade
- ⇨ Valor econômico / comercial
- ⇨ Manutenção de estrita confidencialidade

PROTEÇÃO AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

Proteção legal da tecnologia não patenteada no Brasil:

- Concorrência desleal
- Código Civil
- Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
- Proteção contratual

PROTEÇÃO AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

1º Concorrência Desleal (Lei 9279/96):

Art. 195 – comete crime de concorrência desleal quem:
(...)
XI – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

⇨ caracterização do crime **meio lícito** (contratual ou empregatício)

quebra de confiança

⇨ ilícito civil violação contratual

enriquecimento sem causa

PROTEÇÃO AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

1º Concorrência Desleal (Lei 9279/96):

Art. 195 – comete crime de concorrência desleal quem:
(...)
XII – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

- caracterização do crime > meio ilícito/fraude
- ilícito civil > enriquecimento sem causa

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

PROTEÇÃO AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

1º Concorrência Desleal (Lei 9279/96):

Art. 195 – comete crime de concorrência desleal quem:
(...)
XIV – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

PROTEÇÃO AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

1º Concorrência Desleal (Lei 9279/96):

Cautelas:

- marcar expressamente documentos confidenciais com nota sobre sua confidencialidade.

- manter todos os documentos confidenciais segregados, em locais ou arquivos com segurança absoluta.

PROTEÇÃO AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

2º Código Civil de 2002

DOS ATOS ILÍCITOS

***Art. 186**. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito **e** causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.*

PROTEÇÃO AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

2º Código Civil de 2002

DOS ATOS ILÍCITOS

Art. 927. *Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.*

Parágrafo único*: Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.*

PROTEÇÃO AOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

3º Consolidação das Leis do Trabalho - CLT

Art. 482 *– Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:*
(...)
g) violação de segredo da empresa;

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDADE

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDADE:

Podem estar contidos em:

- Acordos pre-contratuais / protocolos de intenções;
- Contratos de trabalho;
- Códigos de ética internos das empresas;
- Acordos coletivos de trabalho;
- Notificações específicas por ocasião de rescisão de contrato de trabalho.
- Contratos de licenciamento de patentes, de fornecimento de tecnologia, de pesquisa, de "*cost sharing*" e de serviços técnicos.

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDADE

Cláusulas típicas:

- Descrição das partes que se comprometem com o sigilo;
- Escopo do contrato: descrição das informações a serem mantidas confidenciais;
- Exceções (informações já conhecidas previamente pelas partes; de conhecimento geral na indústria ou negócio; informações recebidas de terceiros sem exigência de confidencialidade, ou que se tornem de domínio público sem falha da parte que se compromete à confidencialidade).

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDADE

Cláusulas típicas:

- Compromissos assumidos pelas partes, inclusive o de somente revelar as informações confidenciais às pessoas relacionadas no acordo que efetivamente as necessitem, e que, por sua vez, igualmente devem assinar compromissos de confidencialidade com a parte que se compromete.
- Prazo da manutenção do sigilo;
- Multa para o caso de inadimplência;
- Lei aplicável e Foro;
- Outras cláusulas aplicáveis ao caso concreto.

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDADE:

- São particularmente importantes quando se negocia o fornecimento de **tecnologia não patenteada**.

- **Combinação comum:** Dever de confidencialidade limitado no tempo, limitado no espaço e remunerado
  Dever de não concorrência

PAPEL DO INPI:

AVERBAÇÃO E REGISTRO

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

AVERBAÇÃO E REGISTRO PELO INPI

FUNÇÕES DA AVERBAÇÃO:

- *Legais*
- Políticas

- **<u>LEGAIS</u>:**

  - ✓Validade perante terceiros (Lei 9279/96)
  - ✓Remessa de pagamento em moeda estrangeira (Lei 4131/1962)
  - ✓Dedutibilidade fiscal (Decreto 3000/1999)

AVERBAÇÃO E REGISTRO PELO INPI

FUNÇÕES DA AVERBAÇÃO:

LEGAIS

- **LEI nº 9.279 – DE 14 DE MAIO DE 1996**

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

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

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

AVERBAÇÃO E REGISTRO PELO INPI

FUNÇÕES DA AVERBAÇÃO:

LEGAIS

LEI nº 9.279 – DE 14 DE MAIO DE 1996
Art. 140 – O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que **produza efeitos em relação a terceiros.**
Parágrafo 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.
Parágrafo 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

AVERBAÇÃO E REGISTRO PELO INPI

FUNÇÕES DA AVERBAÇÃO:

LEGAIS

LEI nº 9.279 – DE 14 DE MAIO DE 1996

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.

AVERBAÇÃO E REGISTRO PELO INPI

FUNÇÕES DA AVERBAÇÃO:

LEGAIS

LEI nº 4.131 de 3 de setembro de 1962

Art. 9º – As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer **transferências para o exterior** a título de (...) royalties, assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes deverão submeter aos órgãos competentes da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) e da Divisão de Imposto sobre a Renda os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa.

AVERBAÇÃO E REGISTRO PELO INPI

FUNÇÕES DA AVERBAÇÃO:

LEGAIS

Regulamento do Imposto de Renda Dec 3000 de 26 / 03 / 1999:
Art. 355.
§ 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.

AVERBAÇÃO E REGISTRO PELO INPI

FUNÇÕES DA AVERBAÇÃO:

- **POLÍTICAS:**

  - Proteção aos licenciados / receptores locais;
  - Limitação e controle de evasão de divisas;
  - Estímulo a contratos que contribuam com as metas econômicas e/ou sociais visadas.

AVERBAÇÃO E REGISTRO PELO INPI

Alguns serviços são expressamente isentos de registro no INPI - Resolução nº 54/2013, de 18/03/2013:

- Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária etc);
- Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da, como por exemplo: beneficiamento de produtos; empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios
- Homologação e certificação de qualidade de produtos;
- Consultoria na área financeira;
- Consultoria na área comercial;
- Consultoria na área jurídica;
- Consultoria visando participação em licitação;
- Serviços de marketing;

AVERBAÇÃO E REGISTRO PELO INPI

Alguns serviços são expressamente isentos de registro no INPI - Resolução nº 54/2013, de 18/03/2013:

- Consultoria remota, sem a geração de documentos;
- Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução ou localização de programas de computador (software);
- Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (software);
- Licença de uso de uso de programa de computador (software);
- Distribuição de programa de computador (software);
- Aquisição de cópia única de programa de computador (software).

Os contratos isentos de registro no INPI são também isentos de registro pelo Banco Central do Brasil.

NECESSIDADE DE ANÁLISE ADICIONAL (ALÉM DO ENQUADRAMENTO NAS POLÍTICAS E REGRAS DO INPI):

Lei 12.529/2011 (Lei Antitruste):

Art. 90. Para os efeitos do art. 88 desta Lei, realiza-se um ato de concentração quando:
(...)
IV - 2 (duas) ou mais empresas celebram *contrato associativo*, consórcio ou joint venture.

Resolução nº 10 do CADE, de 29 de outubro de 2014

Art. 2º (...) consideram-se associativos quaisquer contratos com duração *superior* a 2 (dois) anos em que houver cooperação horizontal ou vertical ou *compartilhamento de risco* que acarretem, entre as partes contratantes, relação de interdependência.

Resolução nº 10 do CADE, de 29 de outubro de 2014

§ 3º Os contratos com duração inferior a dois anos devem ser notificados nos termos desta Resolução quando, mediante sua renovação, o período de 2 (dois) anos for *atingido* ou ultrapassado.

Resolução nº 10 do CADE, de 29 de outubro de 2014

§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se que há cooperação horizontal ou vertical ou compartilhamento de risco que acarretam relação de interdependência:

I - nos contratos em que as partes estiverem horizontalmente relacionadas no objeto do contrato sempre que a soma de suas participações no mercado relevante afetado pelo contrato for igual ou superior a vinte por cento (20%); ou

Resolução nº 10 do CADE, de 29 de outubro de 2014

II - os contratos em que as partes contratantes estiverem verticalmente relacionadas no objeto do contrato, sempre que pelo menos uma delas detiver trinta por cento (30%) ou mais dos mercados relevantes afetados pelo contrato, desde que preenchida pelo menos uma das seguintes condições:

a) o contrato estabeleça o compartilhamento de receitas ou prejuízos entre as partes;

b) do contrato decorra relação de exclusividade.

TRIBUTAÇÃO DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

Tratamento Fiscal de Remessas do Brasil para o Exterior

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

- Sobre *Royalties e Remuneração* → 15%
- Sobre *direitos autorais e software* → 15%

(São tratados como royalties de qualquer natureza, exceto quando pagos ao próprio autor).

- Registro e manutenção de direitos de propriedade industrial no exterior: 0%

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

Imposto de Renda na Fonte

Exceções:

- Royalties e remuneração pagos a países com tributação favorecida: 25%
- Os pagos a países com os quais o Brasil mantém tratados para evitar Bi-Tributação e que estabeleçam alíquotas diferentes:

Ex.: Japão → 12,5% para licenças de patentes e fornecimento de tecnologia.

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

Imposto de Renda na Fonte

Contribuinte: empresa estrangeira beneficiária do rendimento.

Responsabilidade pelo recolhimento: empresa brasileira, que pode assumir igualmente o encargo fiscal.

Nesta hipótese, valor do pagamento deve sofrer ajuste (“*gross up*”).

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

TRATADOS PARA EVITAR A

BI-TRIBUTAÇÃO

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

Tratados para Evitar a Bitributação assinados pelo Brasil:

África do Sul
Alemanha
(sem efeito desde 1º/01/2006)
Argentina
Áustria
Bélgica
Canadá
Chile
China
Coréia do Sul
Dinamarca
Equador
Espanha
Filipinas
Finlândia
França
Hungria
Índia
Israel
Itália
Japão
Luxemburgo
México
Noruega
Países Baixos
Peru
Portugal
República Eslovaca
República Tcheca
Suécia
Ucrânia

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

Imposto sobre Operação de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF

- Em 02/05/97, sua alíquota havia sido reduzida a 0%.
- Não havia ***"isenção".***
- Em 2008 foi reinstituído com a alíquota de 0,38%.
- Contribuinte: empresa brasileira adquirente do câmbio.

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

CIDE:

Alíquota: 10% sobre remessa de câmbio em pagamento de:

(1) fornecimento de tecnologia;

(2) prestação de assistência técnica — Serviços de assistência técnica; Serviços técnicos especializados

(3) serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;

(4) cessão e licença de uso de marcas; e

(5) cessão e licença de exploração de patentes.

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

ISS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Importação de Serviços

- Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003

Art. 1º, § 1º - O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País.

- Exemplos
  - Serviço de pesquisa desenvolvido no exterior;
  - Serviço de pesquisa iniciado no exterior, mas finalizado no Brasil.

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Exportação de Serviços: NÃO INCIDÊNCIA (LC 116/03)

- *Art. 2º. O imposto não incide sobre:*
- *I. as exportações de serviços para o exterior do País.*

- *Parágrafo único. não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior*

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

Programas de Integração Social – PIS

Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS

IMPORTAÇÃO

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

PIS e COFINS - Importação

Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004

Alíquota: *1,65% para o PIS/PASEP-Importação e 7,6% para a COFINS-Importação.*
Incidência: *serviços provenientes do exterior prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, nas seguintes hipóteses:*

I - executados no País; ou

II - executados no exterior, cujo resultado se verifique no País.

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

TRATAMENTO FISCAL DOS PAGAMENTOS INTERNOS

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

Tratamento fiscal dos pagamentos efetuados no Brasil, em reais:

- IRF – Imposto de Renda na Fonte sobre serviços profissionais → 1,5%
- IOF → não incide
- CIDE → não incide
- ISS – Imposto sobre serviços (a alíquotas variáveis dependendo do município, de 2% a 5%) → incide
- PIS / COFINS Importação → não incide

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

DEDUTIBILIDADE FISCAL

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

Dedutibilidade de Despesas

Regra Geral:

Dedutibilidade de Despesas Operacionais

São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.

São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.

As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.

(Lei 4.506/64, art. 47 – Decreto 3.000/99 RIR, art. 299)

Dedutibilidade de Despesas

Regra Especial:

DEDUTIBILIDADE *(para efeitos de imposto de renda)* **DOS PAGAMENTOS DE *ROYALTIES* PELO LICENCIAMENTO DE MARCAS E PATENTES E DE *REMUNERAÇÃO* PELO FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA**

➜Vide Portarias do Ministério da Fazenda:

- ➜ Portaria nº 436, de 30/12/1958
- ➜ Portaria nº 113, de 25/05/1959
- ➜ Portaria nº 314, de 25/11/1970
- ➜ Portaria nº 60, de 1º/02/1994

Dedutibilidade de Despesas

Regra Especial:

A legislação estabelece um limite de dedutibilidade de 1% a 5% da receita líquida, de acordo com o tipo de produção e o grau de essencialidade da indústria.

Dedutibilidade de Despesas

Regra Especial:

- Percentuais máximos da Portaria 436/58 e suas alterações devem ser aplicados englobadamente.

- A remuneração por fornecimento de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes) só pode ser deduzida nos 5 primeiros anos de funcionamento da empresa ou da introdução da tecnologia, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 5 anos. (Art. 354, § 1º do RIR/99).

Dedutibilidade de Despesas

Regra Especial:

➜As despesas com *aquisição* de patentes e desenhos industriais registrados ou depositados no INPI são tratadas como ativo imobilizado e **amortizadas** no prazo de utilização do privilégio (art. 324 do RIR/99). O montante da amortização do custo de aquisição, em cada ano, que ultrapassar os limites fixados na Portaria nº 436/58 e suas alterações, não poderá ser deduzido na determinação do lucro real.

➜Despesas com *aquisição* de marcas não podem ser amortizadas.

DEDUTIBILIDADE DOS PAGAMENTOS

INTERNOS

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

Dedutibilidade dos pagamentos internos de royalties por marcas e patentes:

➜ Tratamento ***legislativo*** idêntico ao de pagamentos externos, isto é:

▷ necessidade de contrato previamente averbado ou registrado no INPI; e
▷ dedutibilidade limitada aos percentuais da Portaria nº 436/58.

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

Tratamento Fiscal de Remessas do Brasil para o Exterior:

- Entre empresas coligadas:

Remuneração (não royalties) por serviços, que são pagos em bases fixas ou em base a homem-hora ou homem-dia, não ficam sujeitos aos limites de dedutibilidade fiscal estabelecidos pela Portaria 436/58. Ficam sujeitos a limites de dedutibilidade estabelecidos nas regras de ***preços de transferência.***

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

Tratamento Fiscal de Remessas do Brasil para o Exterior:

Com a introdução, em 1997, das regras de preços de transferência, o Brasil passou a controlar os preços nas operações de importação e exportação de bens e serviços, entre empresas do mesmo grupo econômico.

Os ***preços de transferência*** aplicam-se ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido. (Lei nº 9.430, de 27/12/1996, arts. 18, 19, 22, 24 e 28; e IN SRF nº 243, de 2002).

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

Tratamento Fiscal de Remessas do Brasil para o Exterior:

Preços de transferência são os controles a que estão sujeitas as operações comerciais ou financeiras realizadas entre ***partes relacionadas***, sediadas em diferentes jurisdições tributárias, ou quando uma das partes está sediada em paraíso fiscal.

O preço praticado nessas operações entre partes relacionadas pode ter sido artificialmente estipulado entre elas, e, portanto, divergir do preço de mercado negociado por empresas independentes.

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG

Tributação dos Contratos de Transferência de Tecnologia

Tratamento Fiscal de Remessas do Brasil para o Exterior:

As seguintes operações (entre outras) estão sujeitas a controle de preço de transferência, quando realizadas: (i) com pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, *consideradas vinculadas*, inclusive realizadas através de interposta pessoa, ou (ii) pessoas não vinculadas, mas residentes ou domiciliadas em *paraíso fiscal*:

a.as importações de bens, serviços e direitos
b.as exportações de bens, serviços e direitos

OBRIGADA

Juliana L. B. Viegas
jlbviegas@gmail.com

Apresentação utilizada no Workshop: Dez anos da Lei de Inovação e o Papel dos Núcleos de Inovação Tecnológica – Realizado dia 31/03/15 pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG