

## CONTRATOS DE TECNOLOGIA E PROPRIEDADE INTELECTUAL: NOVIDADES LEGISLATIVAS PARA 2023

O ano iniciou com novidades em matéria de propriedade intelectual. Veja abaixo uma **síntese das principais alterações**:

LEGISLAÇÃO	DATA	OBJETIVO	IMPACTOS PARA PI
<b>Lei nº 14.286/2021 (Lei de Câmbio e Capitais Internacionais)</b>	Entrou em vigor no dia 30 de dezembro de 2022	Modernização da legislação cambiária brasileira	Alterações para a <b>remessa de royalties</b> para o exterior
<b>Resolução nº 277 do Banco Central</b>	Publicada no dia 31 de dezembro de 2022, e em vigor a partir de tal data	Cumprimento da atribuição regulatória do Banco Central quanto às questões procedimentais específicas para o mercado cambiário	Publicação das <b>formalidades necessárias</b> para remessa de valores à título de royalties para o exterior
<b>Medida Provisória nº 1.152/2022</b>	Publicada no dia 29 de dezembro de 2022, efetiva a partir de 01º de janeiro de 2024	Alteração da legislação brasileira acerca do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)	<b>Fim dos limites de dedutibilidade</b> do pagamento de royalties pela exploração de marcas, patentes, fornecimento de tecnologia, e semelhantes
<b>Ata de Reunião da Diretoria do Instituto Nacional de Propriedade Industrial</b>	Publicada no dia 28 de dezembro de 2022	Discussão dos aspectos jurídicos e entendimentos técnicos para aprimoramento dos serviços relacionados ao registro/ averbação de contratos de tecnologia	<b>Deliberações quanto a simplificação de procedimentos de registro/averbação</b> de contratos de tecnologia

Para melhor compreender cada uma destas alterações, confira o nosso Informe abaixo:

## 1 | IMPACTOS DA LEI DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS

Entrou em vigor, no dia 30 de dezembro de 2022, a Lei nº 14.286/2021 (“**Lei de Câmbio e Capitais Internacionais**”) que tem como objetivo primordial a modernização, simplificação e consolidação das regras cambiais brasileiras.

**O que muda?** A Lei de Câmbio e Capitais Internacionais trouxe importantes mudanças para as empresas que remetem valores ao exterior a título de royalties. Ao contrário do que ocorria anteriormente, estas empresas não precisarão mais realizar o registro perante o Banco Central do Brasil (“Banco Central”) para remessa de royalties para o exterior. Com a alteração, a única exigência prevista pela Lei de Câmbio e Capitais Internacionais para remessa da quantia para o exterior é a prova do pagamento do imposto sobre o valor devido.

Outra alteração relevante trazida pela Lei de Câmbio e Capitais Internacionais foi a eliminação da vedação para pagamentos de royalties entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior em valor excedente ao limite de dedutibilidade fiscal do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.

A simplificação quanto à documentação para operações de câmbio no exterior fornece não só uma maior fluidez às operações do mercado, como também é fundamental para as pequenas e médias empresas brasileiras. Isto porque as exigências anteriores eram consideradas, muitas vezes, penosas, para a ampliação das atividades e parcerias com entidades estrangeiras. Neste sentido, com entrada em vigor da nova legislação, espera-se que haja avanços no setor de inovação do Brasil.

## 2 | RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL

Como parte de sua atribuição regulatória, o Banco Central publicou, em 31 de dezembro de 2022, as Resoluções nºs 277, 278, 279, 280 e 281 (“**Resoluções**”).

Destacamos abaixo algumas das formalidades necessárias para a remessa de valores a título de royalties para o exterior:

1	O pagamento deverá ser feito por meio de instituição autorizada a operar no mercado de câmbio.
2	A instituição autorizada deve disponibilizar ao cliente, em formato livre que permita ao cliente entender com clareza, os códigos para classificação do objeto da operação de câmbio.
3	<p>A instituição autorizada deve assegurar que a respectiva instrução de pagamento seja acompanhada de informações relativas ao remetente e ao beneficiário dos valores, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Remetente: nome, número do documento de identificação, endereço e identificador da conta ou número de inscrição no CPF ou no CNPJ, no caso de pessoa obrigada de inscrição em referidos cadastros, e forma de entrega da moeda pelo remetente diferente de débito em conta;</li><li>◆ Beneficiário: nome e identificador da conta ou identificador único da transação.</li></ul> <p>Além disso, outras informações mínimas são necessárias para a operação de câmbio, tais como (i) a identificação da instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e, se houver, da instituição intermediária, cujos nomes e números cadastrais no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) devem ser informados ao cliente; (ii) o número da operação de câmbio no Sistema Câmbio; (iii) a data do evento e se o evento se refere à contratação, alteração ou cancelamento; (iv) informação sobre se a operação de câmbio é compra ou venda de moeda estrangeira; (v) moeda estrangeira; (vi) valor em moeda estrangeira; (vii) taxa de câmbio; (viii) valor em reais; (ix) Valor Efetivo Total (VET), quando exigido; (x) objetivo da operação; (xi) finalidade da operação (natureza e, quando exigido, grupo); (xii) pagador ou recebedor no exterior, quando exigido; (xiii) nome e país do pagador ou do recebedor no exterior, se houver; (xiv) instruções de recebimento ou de pagamento, se houver; (xv) outras informações que o Banco Central requisitar.</p>

Em linha com o fim da obrigatoriedade de registro prévio dos contratos de transferência de tecnologia e da averbação de contratos de exploração de direitos de propriedade industrial junto ao Banco Central, a Resolução BCB 277 prevê que os registros dos contratos que preveem pagamentos via royalties e ou remuneração decorrentes de prestação de serviços técnicos e assemelhados efetuados anteriormente à vigência da Resolução estão dispensados de serem atualizados. Estes permanecerão disponíveis para consulta no Sistema de Prestação de Informações de Capital Estrangeiro - Crédito Externo (“SCE-Crédito”, antigo RDE-ROF) por 1 ano após a entrada em vigor da Resolução.

### 3 | MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.152/2022 – IMPACTOS NA DEDUTIBILIDADE FISCAL

Foi publicada no dia 29 de dezembro a Medida Provisória nº 1.152/2022 (“**MP**”) que altera a legislação brasileira acerca do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (“**IRPJ**”) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“**CSLL**”). A MP dispõe sobre as novas regras de preços de transferência, incluindo contratos de fornecimento de tecnologia, de licenciamento de marcas, patentes, bem como que envolvem serviços de assistência técnica e científica e semelhantes (“**Contratos de Tecnologia**”).

A MP determinou o fim dos limites de dedutibilidade decorrente do pagamento de royalties pela exploração de Contratos de Tecnologia por meio da **revogação do art. 12 da Lei nº 4.131/62** que previa o limite máximo de 5% da receita bruta do produto explorado. A restrição para dedução dos royalties pagos à matriz ou controladora no exterior também foi revogada.

Vale ressaltar que o registro dos Contratos de Tecnologia ainda é exigido para fins de dedutibilidade fiscal dos royalties, uma vez que o **artigo 211 da Lei de Propriedade Industrial** estabelece que o registro dos Contratos de Tecnologia junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“**INPI**”) é necessário para eficácia perante terceiros.

A MP entrará em vigor em 01º de janeiro de 2024, mas os **contribuintes podem desde já optar pelo novo modelo aprovado**. Lembramos ainda que a MP precisa ser convertida em lei pelo Congresso Nacional no prazo máximo de 120 após a sua publicação.

### 4 | DELIBERAÇÕES DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (“INPI”)

Em 28 de dezembro de 2022, o INPI publicou novas deliberações e decisões da Diretoria do INPI que indicam a **simplificação dos procedimentos** para averbação e registro de Contratos de Tecnologia e reforçam as posições anteriores sobre a Instrução Normativa INPI/PR nº 70/2017 e a Resolução INPI/PR nº 199/2017 para enfatizar que o **INPI não tem competência para determinar limites de pagamento entre empresas coligadas**, ou seja, para limitar o valor das remessas de royalties ao exterior.

Com relação à simplificação dos procedimentos para registros de Contratos de Tecnologia, veja abaixo as principais deliberações:



**(i) Assinaturas.** Entendimento que as assinaturas digitais não certificadas pelo padrão ICP-Brasil passarão a ser aceitas também nos Contratos de Tecnologia. Além disso, a Diretoria do INPI deliberou que os signatários não serão mais obrigados a rubricar todas as páginas do documento, mas os representantes devem atestar a veracidade das informações e documentos fornecidos.



**(ii) Testemunhas.** A Diretoria do INPI afirmou que entende que não há obrigatoriedade de contratos particulares serem assinados por duas testemunhas quando o local de assinatura for uma cidade brasileira.

Obs.: A assinatura de duas testemunhas permanece obrigatória para que um contrato seja considerado título executivo extrajudicial.



**(iii) Documentação Corporativa.** Entendimento que o requerente fica dispensado de anexar ao requerimento o estatuto ou contrato social, e demais documentos societários nos pedidos de registro/averbação perante o INPI.



**(iv) Licenciamento de Know-How.** A Diretoria do INPI reconheceu a validade do licenciamento de know-how. Antes, apesar de o INPI registrar tais contratos, costumava incluir a seguinte ressalva nos certificados “*são nulos de pleno direito os termos de licença de tecnologia*”.



**(v) Royalties.** A Diretoria do INPI agora entende que royalties também podem ser cobrados sobre pedidos de registro de marcas, patentes e desenhos industriais. No dia 23 de janeiro de 2023 foi publicada a concessão do efeito normativo relativo a esta decisão.

As demais deliberações e decisões ainda necessitam de revisão normativa. No entanto, os apontamentos demonstram o entendimento da Diretoria do INPI e o que possivelmente será alterado nas normas do órgão.

## Para informações, entrar em contato com:

### Propriedade Intelectual:

**Tania Liberman**

tania.liberman@cesconbarrieu.com.br

**Julia Diniz**

julia.diniz@cesconbarrieu.com.br

**Ana Luiza Coelho**

analuiza.coelho@cesconbarrieu.com.br

### Bancário:

**Maurício Santos**

mauricio.santos@cesconbarrieu.com.br

**Alexandre Barreto**

alexandre.barreto@cesconbarrieu.com.br

**Alexandre Vargas**

alexandre.vargas@cesconbarrieu.com.br

### Fiscal:

**Renato Batiston**

renato.batiston@cesconbarrieu.com.br

**Rafael Santos**

rafael.alves@cesconbarrieu.com.br

Este boletim apresenta um resumo de alterações regulatórias no Brasil. Destina-se aos clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.