

A contratação de serviços técnicos do exterior e a necessidade de registro pelo INPI

24 de outubro de 2013

Marina Inês Fuzita Karakanian

marina@dannemann.com.br

SERVIÇOS TÉCNICOS

Legislação/Histórico

- Lei nº 3.470/58, arts. 74 e 75 - Introdução do conceito de “assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes” na legislação brasileira
- Ato Normativo INPI 15/75 (revogado desde 1991) – Contrato de Fornecimento de Tecnologia Industrial (FTI) – *Know-How* e Contrato de Serviços Técnicos Especializados
- Ato Normativo INPI 135/97 (revogado em 2013)– Contrato de Fornecimento de Tecnologia (FT) e Contrato de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)
- Instrução Normativa INPI 16/2013 – Contrato de Fornecimento de Tecnologia (FT) e Contrato de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)

- Lei nº 9.279/96, 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”.
- Contratos de Licença de Direitos: EP, DI, UM
- Contratos de Aquisição de Conhecimentos: FT, SAT, FRA

- Instrução Normativa INPI 16/2013:

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

Definição

- **“Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica**

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.”

Fonte: www.inpi.gov.br

- INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) - registro/averbação de Contratos de Serviços de Assistência Técnica e Científica (**SAT**)
- INPI detém competência legal (por delegação) para:
 - (i) analisar os contratos para cumprimento da legislação cambial e de capital estrangeiro;
 - (ii) atribuir efeitos fiscais aos contratos de transferência de tecnologia e;
 - (iii) regular os fluxos de tecnologia para o país.

- Lei nº 4.131/62 Capital Estrangeiro (artigo 12) – limite máximo de dedutibilidade fiscal de 5%; limite temporal 5 + 5 anos;
- Lei nº 4.506/64 (artigo 52) – requisitos dedutibilidade;
- Lei nº 8.383/91 (artigo 50) – possibilidade de remessa e dedutibilidade de pagamentos entre matriz e subsidiária;
- Decreto nº 3.000/99 (RIR/99) (artigos 354 e 355).

- O INPI faz o exame prévio se as despesas de SAT são necessárias. Segurança para o contribuinte.

- Artigo 354, do RIR - “As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas no exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas, quer como percentual da receita ou lucro, somente poderão ser deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem os seguintes requisitos (Lei nº 4.506/ 64, art. 52):

I – constarem de contrato registrado no Banco Central do Brasil;

II – corresponderem a serviços efetivamente prestados à empresa através de técnicos, desenhos ou instruções enviadas ao País, ou estudos técnicos realizados no exterior por conta da empresa;

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.

(...)”

SERVIÇOS TÉCNICOS REGISTRÁVEIS PELO INPI

- Requisitos para os serviços técnicos serem passíveis de registro/ averbação pelo INPI

Os serviços devem:

- (i) possuir natureza técnica;
- (ii) ser relacionados a **atividade fim** da empresa e;
por conseguinte, podem
- (iii) implicar em transferência de tecnologia.

SERVIÇOS TÉCNICOS REGISTRÁVEIS PELO INPI

- Exemplos atividade fim: serviços de manutenção de maquinário, serviços de supervisão e serviços de montagem (ainda que sem efetiva transferência de tecnologia). A simples presença do técnico da empresa brasileira é suficiente para absorver o conhecimento técnico.
- serviços de assistência técnica e científica = registráveis pelo INPI
- X
- serviços técnicos especializados / serviços técnicos profissionais = não registráveis pelo INPI

- Lista não exaustiva do INPI – atualização Resolução nº 54/2013:
 1. Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc.);
 2. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como por exemplo, beneficiamento de produtos;
 3. Homologação e certificação de qualidade de produtos;
 4. Consultoria na área financeira;
 5. Consultoria na área comercial;
 6. Consultoria na área jurídica;
 7. Consultoria visando participação em licitação;

8. Serviços de *marketing*;
9. Consultoria remota, sem a geração de documentos;
10. Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução, ou localização de programa de computador (*software*);
11. Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (*software*);
12. Licença de uso de programa de computador (*software*);
13. Distribuição de programa de computador (*software*);
14. Aquisição de cópia única de programa de computador (*software*).

EFEITOS DO REGISTRO

- Efeitos do registro/averbação do contrato de SAT:
 - (i) Oponibilidade perante terceiros;
 - (ii) Legitimidade das remessas de pagamento ao exterior;
 - (iii) Dedutibilidade fiscal dos pagamentos.

- Dedutibilidade – 1% a 5% do preço de venda líquido (Portaria MF 436/58)

- Critérios para remessa: “No caso de empresas com vínculo majoritário de capital, além de observados os valores praticados no mercado, devem ser respeitados os limites de dedutibilidade fiscal estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91.” (Fonte: www.inpi.gov.br)

Riscos

- Dificuldades para remeter e deduzir fiscalmente as remessas de pagamento
- Flexibilização do mercado de câmbio a partir de 2005
- Serviços técnicos enquadrados nos códigos de operações de câmbio do RMCCI/BACEN “Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais”
- RMCCI/BACEN x Registro/Averbação no INPI

AUSÊNCIA DE REGISTRO

Riscos

- Remessas realizadas entre empresas vinculadas além do limite de dedutibilidade

Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986:

"Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País:

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

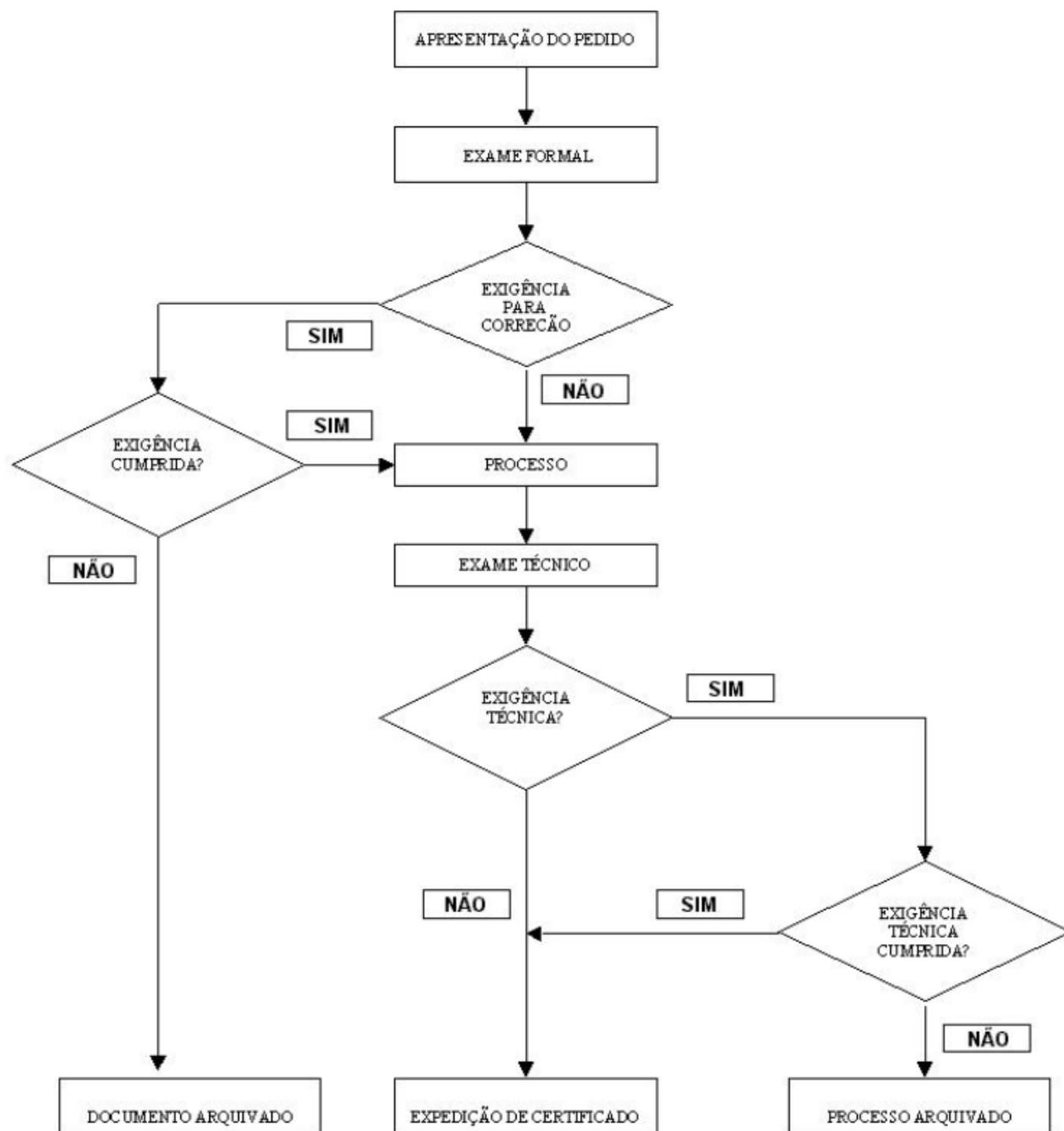
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente."

- Responsabilidade do remetente/ banco comercial

- Documentos a serem apresentados ao INPI: requerimento de averbação*; ficha cadastro; procuração; cópia autenticada de contrato ou fatura (notarização/ legalização); tradução simples; carta justificativa; taxa oficial – Instrução Normativa INPI nº 16/2013

* Necessidade de indicar a estimativa de vendas líquidas, quantidade produzida/ indicação dos produtos beneficiados com a assistência técnica, por ano.

- Processo de averbação no INPI – do pedido de averbação até a expedição do certificado + Registro no BACEN



Fonte: www.inpi.gov.br

- Tipos:
 - Consulta Simples
 - Fatura
 - Contrato de Serviços de Assistência Técnica (prestação de serviços técnicos)
 - Fatura-contrato
- Possibilidade de remessa e dedutibilidade dos valores devidos antes do protocolo do pedido de averbação junto ao INPI

- Requisitos:
 - Descrição dos serviços (natureza técnica/ tecnológica)
 - Prazo determinado (da prestação do serviço ou do serviço efetivamente prestado)
 - Taxas homem/hora ou homem/dia por categoria de técnicos;
 - Quantidade de técnicos e de hora/dia trabalhado; e valor total ainda que estimado
 - Despesas com técnicos (viagem, hospedagem, alimentação) isentos de averbação pelo INPI
 - Responsabilidade pelo IRRF (artigo 725, RIR/99)

- Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): 15%
- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE): 10%
- Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS 1,65% e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 7,6% - (PIS/COFINS – Importação): 9,25%
- Imposto sobre Serviços (ISS - Importação): 2% a 5%
- Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): 0,38%

Obrigada!