

## **ROYALTIES**

### **LIMITE DE DEDUTIBILIDADE E REMESSA**

### **E AS PRÁTICAS INTERNACIONAIS**

## **IMPACTOS**

### 1. Introdução

Desde o final da década de oitenta os investidores estrangeiros com interesses empresariais no Brasil apontam o limite máximo de dedutibilidade e remessa de royalties, correspondente a 5 % da receita líquida de vendas, estabelecido pela combinação dos artigos 74º da Lei 3470/58, 12º da Lei 4131/62 e 6º do Decreto-lei 1.730/69, como importante fator de inibição ainda existente ao livre fluxo de investimentos diretos de longo prazo para o País, principalmente para aquelas inversões de capital que visam a produção local de mercadorias capazes de competir no mercado internacional e que propiciam a tão necessária escala de fabricação demandada para a instalação e operação, com viabilidade econômica, dos empreendimentos industriais mais modernos.

Mais recentemente, diversas organizações ligadas à indústria e ao comércio, congregando empresários representando o capital nacional e o estrangeiro, como também os seus parceiros comerciais e industriais, residentes no exterior, vêm, outrossim, manifestando-se, com contínua insistência, com relação à urgente necessidade de proceder-se a aperfeiçoamentos legislativos que permitam a adequada remuneração para os detentores das tecnologias necessárias à manufatura e ao desenvolvimento local de produtos da última geração tecnológica.

Busca-se, em última análise, propiciar a recuperação dos gastos em pesquisa e desenvolvimento, efetuados pelos Licenciados de bens intangíveis, através da venda e exportação de produtos fabricados no Brasil pelo Licenciado, mantendo-se, desse modo, horizonte que lhes permitam vislumbrar a possibilidade de colocar constantemente no mercado brasileiro tecnologias para fabricação de novos produtos e processos, de forma a garantir a contínua existência do negócio tanto para o Licenciante quanto para o Licenciado.

Assim sendo, torna-se forçoso reconhecer que a impossibilidade hoje existente de se propiciar a recuperação dos investimentos efetuados em pesquisa e desenvolvimento de produtos, processos e mesmo serviços aos detentores dos direitos relativos às tecnologias correlacionadas com os mesmos, torna extremamente difícil a decisão empresarial de licenciar em condições de favorecimento, como as que envolvem, por exemplo a exclusividade geográfica para a produção de produtos de última geração, aos adquirentes brasileiros de tecnologia, considerando que assim procedendo os licenciados estarão limitando substancialmente as suas condições de recuperação do investimento.

Ademais, os licenciantes internacionais, em seus países de origem, defrontam-se com a necessidade de contornar sérios problemas de natureza fiscal, que podem decorrer da possível imputação de impostos adicionais e penalidades, em virtude dos licenciamentos não propiciarem a recuperação esperada.

A legislação tributária americana, por exemplo, prevê a imputação de rendimento tributável em adição ao resultante da lucratividade natural do negócio, acrescido de encargos moratórios e da imposição de multas, aos contribuintes que não forem capazes de cobrar ou receber, em pagamento da propriedade intelectual licenciada, remuneração que for entendida como razoável e condizente com a tecnologia disponibilizada.

Usualmente, a razoabilidade admitida, para efeito do tratamento conferido às empresas do mesmo grupo econômico, seria o preço cobrado de um terceiro para fornecimento da mesma tecnologia, em termos e condições semelhantes, ou seja, aplica-se o princípio do "arm's-length" <1>.

A razoabilidade dos royalties pagos pela tecnologia licenciada, também pode ser verificada através da mensuração do rendimento no contexto da renda e da lucratividade gerada pela mesma tecnologia ("comensurate-with-income") <2>, com base em padrões previamente estabelecidos.

A seção 482 do regulamento do imposto de renda americano estabelece regras que devem ser seguidas nas transferências de intangíveis entre empresas relacionadas e estabelece as metodologias consideradas como aceitáveis para fixação do preço de transferência entre as mesmas.

Neste ponto, torna-se oportuno observar, que durante muitos anos diversas empresas americanas, que não podiam receber royalties das suas subsidiárias estabelecidas no Brasil, em função da expressa vedação legal existente antes da edição da Lei 8383/91, optaram pelo abrigo previsto na seção 1.482-1(d)(6) do Regulamento do Imposto de Renda ("Income Tax Regulations"), que lhes possibilitavam diferir a renda relativa à propriedade intelectual licenciada ou cedida às empresas brasileiras, na expectativa de

---

1> "The terms of license agreements consummated with related parties must be the same as if they had been negotiated with unrelated parties to avoid tax consequences".

2> "In addition, recent tax rules require that when technology is licensed (defined broadly as the transfer of any intangible asset) to foreign related parties, the royalties charged must "be commensurate with the income attributable to the technology". This is generally interpreted to mean that all excess profits generated by the licensed technology must be paid as royalties".

- Ambos os textos IN "How to License Technology", de Robert C. Megantz, primeira edição, página. 84, EDITORA WILEY.

---

que em algum momento as restrições fossem levantadas, liberando-se, com isso, as subsidiárias locais para a livre pactuação quanto ao pagamento de royalties.

Ainda nos EUA, algumas matrizes de subsidiárias estabelecidas no Brasil também optavam por segregar parte dos dividendos recebidos e considerar estas parcelas como royalties remetidos pelas subsidiárias, sem que os mesmos tivessem gerado dedutibilidade das despesas tanto nas suas escritas contábeis quanto nas fiscais.

Esse procedimento, em resumo, implicava na recuperação de custos via lucro, o que contribuía negativamente para as boas práticas contábeis das empresas envolvidas e afetava a remuneração final dos acionistas, já agravada pela elevada carga tributária, existente no País antes da entrada em vigor da Lei 8383/9, antes referida, que incidia sobre os lucros produzidos e, mais especificamente, sobre dividendos remetidos pelas pessoas jurídicas de capital estrangeiro estabelecidas no Brasil.

Aos poucos e com maior ênfase após o "1986 Tax Act", o "Internal Revenue Service" americano, passou a cobrar atitude menos passiva das empresas que se "protegiam", empregando os meios acima relatados e, sob o amparo da mesma seção 482 da "Income Tax Regulations", passou a aplicar contra as mesmas as penalidades previstas na seção 6662 do mesmo regulamento.

Esta seção estabelece a aplicação de multas que variam de 20 a 40 % (vinte a quarenta por cento) sobre o valor do royalty considerado como "não declarado", caso o governo americano considerasse os royalties recebidos como insuficientes.

Iniciou-se, assim, ampla discussão administrativa e judicial em torno do tema, até que a divergência foi temporariamente sanada por decisão de um tribunal americano, que entendeu não ocorrer transferência de renda para a subsidiária, quando o pagamento/remessa de royalties estivesse vedado pela legislação do país estrangeiro, em cuja jurisdição estivesse situada a empresa que deveria realizá-los (Procter & Gamble Co. ver sus Comm., 95 TC 323/1990).

O Governo americano apelou da decisão e manteve-se inconformado ao longo dos anos pelo acompanhamento rigoroso das práticas adotadas pelas empresas à luz das seções 482 e 6662 do regulamento, com relação aos contribuintes que não estivessem recebendo pagamento de royalties de suas subsidiárias, em valor que fosse considerado condizente com a tecnologia disponibilizada.

Atualmente, as empresas, que transferem tecnologia para o Brasil, mesmo sem possuírem qualquer vínculo societário com a parte que recebe a tecnologia, continuam sob essa mesma e constante vigilância, posto que o problema com a legislação brasileira, desde o advento da Lei 8383/91, quando se permitiu o pagamento de royalties ao exterior entre empresas relacionadas, passou a ser de valor (ou teto) e não mais de vedação.

Em princípio, a legislação brasileira em vigor não impede que a tecnologia adquirida seja paga em moeda local (Reais), ou que, pelo menos, a parcela acima do limite de dedutibilidade, necessária para atingir o valor total da remuneração pela tecnologia adquirida, de acordo com a cláusula de pagamento estabelecida no contrato de transferência de tecnologia, seja saldada em Reais, ficando o adquirente com o ônus da não dedutibilidade desta parcela ou, até mesmo, da totalidade paga, caso o

contrato não venha a ser averbado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) ou registrado, subseqüentemente, pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

De qualquer modo, quando parte ou a totalidade do pagamento resulta indedutível, o licenciado, que optou por adquirir tecnologia mais atualizada e, portanto, mais cara, acaba pagando, em função disso, muito mais do que qualquer outra parte contratante da mesma tecnologia pagaria, em termos internacionais, perdendo, desse modo, toda e qualquer forma de competitividade internacional relativa ao produto ou atividade que vier a fabricar ou desenvolver no Brasil.

O Licenciado, na situação em apreço, ainda se sujeita à elevadíssima carga tributária hoje incidente sobre o pagamento de royalties sobre a exploração de patentes, o uso de marca, a aquisição de conhecimentos (know-how) tecnológicos e pela assistência técnica.

Com efeito, os pagamentos acima descritos sujeitam-se ao imposto de renda na fonte com base na alíquota de 15% (ou de 25% se o pagamento for efetuado a País considerado com tributação favorecida ou paraíso fiscal) e à incidência da CIDE (Contribuição sobre a Intervenção no Domínio Econômico) com base na alíquota de 10% sobre o mesmo valor pago, sendo o imposto custo do Licenciante, que pode repassá-lo ao Licenciado, e a contribuição custo exclusivo do Licenciado.

Adicionalmente, caso o pagamento exceda a rubrica de royalties por exploração de patentes e envolva outros tipos de remuneração, como a pelo uso de marcas, pela transferência de tecnologia e pela assistência técnica, o Licenciado ainda incorre no pagamento adicional do Imposto sobre Serviços (2 a 5%) e do PIS/COFINS (9,25%), o que, decididamente, pune aqueles que perseguem a atualização tecnológica e o acesso ao uso de marcas internacionalmente conhecidas, como forma de atingir o desenvolvimento empresarial e a conquista de mercados em termos globais.

Por outro lado, mesmo quando o licenciado opta por adquirir tecnologia menos cara, de modo a enquadrar-se no limite de dedutibilidade, estabelecido na legislação brasileira para a sua atividade, e também para pagar menos impostos, o produto acaba resultando pouco competitivo no mercado internacional, tanto em termos de custo, quanto em termos tecnológicos.

Ou seja, em ambas as situações, o grande perdedor é o Brasil.

## 2. Práticas Internacionais

De modo geral, o Licenciante é livre para cobrar, em processo de negociação, o royalty que vier a ser aceito pela outra parte (Licenciado), embora existam decisões judiciais que consideram como restrição ao comércio ("restraint of trade") a cobrança de preços diferenciados, pelo mesmo Licenciante, para licenciamentos da mesma natureza e sob condições semelhantes.

Não existindo, entretanto, empecilho para que o Licenciante estabeleça royalties diferenciados, quando as condições do contrato de licenciamento fixem direitos e obrigações distintas entre as partes, que vierem adquirir uma mesma tecnologia.

A experiência internacional demonstra que os pagamentos de royalties podem ser estruturados de diversas formas, mas, geralmente, consistem em um pagamento inicial fixo, seguido de outros pagamentos variáveis ao longo da vida útil do contrato, que podem ser mensais, trimestrais ou mesmo anuais e calculados mediante a aplicação de percentual definido sobre a renda bruta, renda líquida, lucratividade ou qualquer outra base que possibilite o estabelecimento de uma correlação entre a tecnologia recebida e os resultados auferidos pelo licenciado.

O preço cobrado tanto no pagamento inicial quanto no periódico deve não só levar em conta o preço da tecnologia licenciada, como também a quantidade e o valor dos direitos que estão sendo transferidos, tendo em vista que os contratos de transferência de tecnologia podem estabelecer, por um lado, o licenciamento de um único direito intangível, na forma de patente ou marca, ou de ambos, ou, ainda, como é muito comum, no exterior, incluir também, englobadamente com os primeiros, a transferência de conhecimentos tecnológicos ("know-how") e a assistência técnica necessários para a efetiva transferência dos mesmos <3>.

A fixação do preço, no entanto, pode resultar em tarefa bastante complexa, considerando que toda a estratégia de licenciamento de uma tecnologia gira em torno da quantificação do seu valor. Assim sendo, várias técnicas foram desenvolvidas e são empregadas para determinar o valor de uma tecnologia, entre as quais se destaca a expectativa de retorno sobre o investimento, a divisão de lucros, a divisão dos custos incorridos e a utilização dos preços de mercado.

Entretanto, nada preocupa mais a entidade que desenvolveu determinada tecnologia, principalmente aquelas dedicadas a atividades envolvendo alto teor tecnológico, do que assegurar a recuperação dos custos de pesquisa e desenvolvimento ainda durante o tempo de vida útil do bem.

Assim, o ideal, para os propósitos deste trabalho, seria o de utilizar os preços de mercado, com a finalidade de determinar os preços médios cobrados no cenário mundial, com relação ao licenciamento dos diversos tipos de tecnologia disponibilizados internacionalmente, mas isso demandaria que houvesse um mercado ativo de tecnologias comparáveis e que os termos e condições das transações efetuadas obedecessem a determinados padrões previamente conhecidos, o que nem sempre ocorre na prática.

---

<3> "The vast majority of long-term licensing arrangements require substantial technical assistance on the part of the licensor. When products are licensed, frequently documentation, tooling, and other technical resources must be transferred, and personnel must be assigned to assist the licensee in preparation for production. If trademarks are licensed, the licensor must provide the required quality control for licensed products throughout the life of the agreement. Initial payments and royalty rates must reflect the type and scope of technical assistance that will be provided."

- IN "How to License Technology", antes identificado, pág. 79.

---

Na verdade, torna-se forçoso reconhecer que essas informações não são disseminadas de forma ampla e estruturada, nem mesmo nos meios aonde as mesmas são geradas.

Encontra-se, com efeito, apenas indícios de preços comparáveis em determinadas indústrias, circunscrito, no entanto, na grande maioria das vezes, ao valor estabelecido para a exploração de patentes ou uso de marcas.

A razão é o alto grau de sigilo que envolve as negociações na área de propriedade intelectual, considerando que o conhecimento dos preços praticados, pode acabar propiciando o conhecimento de outras informações relevantes sobre as partes envolvidas com a transferência de tecnologia e, dessa forma, beneficiar a concorrência.

Essa é, inclusive, a explicação existente para o alto grau de sigilo que envolve as publicações verdadeiramente especializadas, cujo conteúdo não pode ser divulgado, reproduzido ou mesmo utilizado como referência bibliográfica.

Os livros ocasionalmente encontrados, que abordam o assunto de forma geral e que conseqüentemente não contém restrições quanto à divulgação do seu conteúdo, apontam que o preço médio cobrado no mercado de patentes industriais varia entre 3 e 5 % do preço de venda do fabricante, mas estes percentuais tendem a subir, na medida que a tecnologia oferecida comporte e/ou requeira preço maior ou que combine o licenciamento de diversos direitos no escopo do contrato <4>, conforme será demonstrado adiante.

De modo geral, nos contratos despidos de sofisticação, as partes tendem a utilizar nas negociações, que envolvem transferência de tecnologia, os denominados padrões de indústria ("industry standards"), o que facilita muito a fixação do preço a ser pago, não obstante esses padrões tenham que ser avaliados em conjunto com outros fatores, como termos e condições negociados, grau de sofisticação da tecnologia oferecida, custos de pesquisa e desenvolvimento incorridos pelo licenciante e o apelo de uma determinada marca junto ao público alvo.

O quadro abaixo, extraído da página 59 do livro "How to License Technology", mostra o comportamento das "industry standards", estabelecendo a proporção de contratos de royalties assinados nas diferentes faixas de remuneração, com base na receita líquida de vendas, que, inclusive, se constitui no parâmetro base utilizado para definir o limite da dedutibilidade e da remessa na legislação brasileira.

---

<4> "There is some historical precedent for this range, because judgments in patent infringement cases often been in this range. However, terms imposed by a judge on the basis of found infringement may be quite different from those established through negotiation. On the other hand, many freely negotiated agreements include additional intellectual property (trademarks, know-how, and/or copyrighted works), as well as support, both of which can justify higher rates" - IN "How to License Technology", já identificado, página 58.

---

ROYALTY RATE                      LICENSING-OUT  
(percentage of agreements)

0 - 2	10 - 20
2 - 5	40 - 50
5 - 10	30 - 40
10 - 15	5 - 10
> 15%	< 2%

O quadro e as opiniões expressas acima estão em linha, também, com o ponto de vista de outros dois reconhecidos autores, Frank H. Foster e Robert L. Shook, no livro "Patents, Copyrights, and Trademarks", segunda edição, página 135, quando comentam que os advogados de patentes são freqüentemente indagados sobre qual seria o royalty de patentes mais usual.

Segundo os mesmos, não existiria valor fixo, mas, sim, percentuais variáveis, que podem partir de 1% (um por cento) do preço de venda até atingirem patamares como o de 30% do preço de venda, embora reconheçam que a aplicação de ambos extremos ocorriam com menos freqüência, sendo mais comum a fixação de royalties, envolvendo a simples cessão de licença de exploração de patentes, na faixa compreendida entre 3 e 8 % do preço de venda <5>.

---

<5> "Patent attorneys are often asked what is an usual patent royalty. There is none. Royalties can vary from a fraction of 1 percent of sales price to as high as 30 percent of sales price, although both extremes are rare. The amount of royalty is determined by negotiation as a result of the negotiating strength of the parties and the economic forces affecting the business. A relatively low royalty would be appropriate for a high volume, low profit product in a highly competitive market. While a royalty of 3 percent to 8 percent might be common, market forces play such an important role that a "usual" guideline is of little value. The parties negotiating a royalty should recognize that the royalty must provide both a reasonable incentive to both parties, as well as a significant return to each in proportion to the individual contribution to the commercial success of the product". - IN "Patents, Copyrights and Trademarks", editora Wiley, acima identificado (grifos nossos).

---

Outro fator que tem influência determinante no valor contratado, diz respeito a notoriedade adquirida pela marca que pode vir a estar relacionada com a patente, devido a penetração que a mesma pode ter no mercado e pelo grau de poder que pode ter para atrair novos consumidores potenciais, quer seja em função da facilidade com que o público alvo estabelece correlação positiva entre o produto oferecido e a respeitabilidade da entidade, que detém no domínio da tecnologia oferecida, quer pela larga experiência no desenvolvimento e fabricação de produtos de reconhecida qualidade, quer pelo profundo respeito que o consumidor adquiriu pela postura e práticas comerciais adotadas pela mesma ao longo dos anos, entre outras características.

A marca também pode ser identificada como nome de determinada empresa ligada a produção e/ou venda de produtos de elevado consumo popular. Nos EUA esse tipo de marca é mais conhecida como “brand” e pode receber igualmente o nome de licenciamento corporativo ("corporate licencing"), sendo o valor fixado em sintonia com o apelo que essa "brand" tem junto ao público consumidor <6>.

A revista "Financial World", na sua edição de 8 de julho de 1996, publicou, na página 53, artigo intitulado "The World's Most Valuable Brands", que enfoca o funcionamento desse mercado, a forma como as "brands" conquistam valor nesse mesmo mercado e identifica as marcas mais valiosas, pela ordem de valor.

Seis anos mais tarde, pesquisa realizada pela consultoria Interbrand para a “Business Week” e reproduzida, em parte, na página 29 do jornal “O Globo”, que circulou em primeiro de agosto de 2002, mostra como as variáveis, que determinam os valores das “brands”, são dinâmicas, conforme pode ser verificado pelas mudanças ocorridas nas ordens de grandeza estabelecidas entre a pesquisa realizada em 1996 e a mais recente, com base no valor da marca, em bilhões de dólares norte-americanos. Atualmente as “brands” mais notórias e com maior valor comercial, já não são necessariamente mais as mesmas:

<u>1996</u>		<u>2002</u>	
<u>BRAND</u>	<u>VALUE</u>	<u>BRAND</u>	<u>VALUE</u>
Marlboro	\$ 44,6	Coca-Cola	\$ 69,6
Coca-Cola	\$ 43,6	Microsoft	\$ 64,1
McDonald's	\$ 18,9	IBM	\$ 51,2
IBM	\$ 18,4	GE	\$ 41,3
Disney	\$ 15,3	Intel	\$ 30,9
Kodak	\$ 13,2	Nokia	\$ 30,0
Kellogg's	\$ 11,4	Disney	\$ 29,3
Budweiser	\$ 11,0	McDonald's	\$ 26,4
Nescafé	\$ 10,5	Marlboro	\$ 24,2
Intel	\$ 10,4	Mercedez-Benz	\$ 21,0

Os valores acima foram estabelecidos com base na presunção de que as "brands" devem ter um retorno médio de lucro sobre o capital investido da ordem de 5% (cinco por cento), o que explica o porquê das marcas de grande apelo popular serem licenciadas a preços superiores aos cobrados por marcas menos notórias. Por outro lado, não se pode negar que as "brands" mais conhecidas elevam o negócio a patamar que compensa os custos de licenciamento praticados pelas mesmas.

Ainda com relação a dinâmica envolvendo o valor de mercado das "brands", o artigo do jornal "O Globo" acima citado, aponta que a marca mais valorizada entre os anos de 2001 e 2002 foi a Samsung, que subiu 30 % (trinta por cento) no período, tendo, conseqüentemente, o seu valor de mercado saltado de US\$ 6,4 bilhões para US\$ 8,3 bilhões. Outras "brands" que demonstraram boa valorização foram a Nívea (16 %) com US \$ 2,1 bilhões e a Harley-Davidson (13 %) com US\$ 6,3 bilhões.

Em todos os casos, a combinação do lançamento de novos produtos com o grau de confiabilidade da marca, constituíram-se em fatores determinantes para o resultado alcançado pelas mesmas.

Já outras "brands", gigantes em seus respectivos ramos de atuação, tiveram o desprazer de observar os valores das suas marcas literalmente despencarem, no mesmo período acima apontado, em função da combinação de problemas de ordem conjuntural com outros, que não favoreceram o posicionamento dos seus novos produtos no mercado, como a Ericsson, do setor de comunicações, cuja marca perdeu 49 % do valor, caindo de US\$ 7,1 bilhões para US\$ 3,6 bilhões, a Ford que perdeu 32 % do seu valor e a AT&T 30 % do valor. Os atentados de 11 de setembro de 2001, combinados com a retração do turismo e viagens de negócio, também determinaram a queda do valor da marca Boeing em 27 % no período, por exemplo.

Voltando a questão da valorização da tecnologia, Russel L. Parr, no artigo "Investment Risk and Royalty Rates", publicado na revista "Licensing Economics Review", concluiu que os percentuais de royalties não podem ser categorizados em função de considerações gerais de risco enfrentado por determinado ramo da indústria, mas sim, em bases individuais, considerando os específicos riscos comerciais associados com a tecnologia especificamente transferida <7>.

---

<6>"Once a strategy that includes the licensing of trademarks is successfully implemented, the value of the licensed trademarks will increase through their use in licensed products. If the trademark achieve enough notoriety, they can be use alone in other markets. Corporate Licensing (sometimes called brand licensing) is a means to leverage the value of trademarks that have been established through a technology licensing program through their use in other markets. Advantages to the licensor include increased recognition of the trademarks, improved protection for the trademarks, and the generation of additional revenues."

IN - "How to License Technology, antes identificado, página 87.

---

O autor, para comprovar sua teoria, estabeleceu uma correlação entre os riscos envolvendo investimentos em determinada tecnologia e os percentuais de royalties cobrados pela mesma. Para tal fim, estabeleceu que o risco seria considerado baixo quando a tecnologia transferida estivesse devidamente provada e a exploração da licença ocorresse sem sobressaltos. O risco seria tido como alto quando envolvesse tecnologias requerendo desenvolvimento adicional e testes antes que a exploração da licença fosse comercialmente possível <8>.

Isto posto, Russell Parr correlacionou quarenta e uma tecnologias licenciadas com três diferentes medidas de risco, o resultado foi o seguinte:

- Licenças de Baixo Risco: 10 contratos de licenciamento com royalties variando entre 1 % e 10 %. O royalty médio do grupo foi de 5.6 % ;

- Licenças de Médio Risco: 15 contratos de licenciamento com royalties variando entre 2.5 % e 10%. O percentual de royalty mais citado foi o de 5%;

- Licenças de Alto Risco: 13 contratos de licenciamento com royalties variando entre 3 % e 15 %. O royalty médio do grupo foi de 6.5%, tendo o royalty de 10 % sido reportado com maior frequência do que nas categorias anteriores; e

- Os três contratos de licenciamento restantes não se enquadravam em nenhuma das três categorias anteriores.

---

<7> "Higher risk investments typically provide higher rates of return as compensation for the risk levels accepted by investors. When investments are sure to provide a rate of return risk is low and the amount of investment return is low, debt obligations of the US Government are an example. Intellectual property should be looked at as an investment asset with royalties representing a form of return on investment. As such we should expect royalties to relate to risk. - IN - Licensing Economics Review, volume 5, número 4, de janeiro de 1995.

---

Outro estudo realizado por Russell Parr, que resultou no artigo denominado "Establishing Royalty Rates for Business Transactions and Litigation" <9>, analisou 95 contratos de licenciamento envolvendo transferência de tecnologia nas áreas de telecomunicação, semicondutores e de computação, mostrando os seguintes resultados:

- . 55% dos contratos envolveram royalties de 4% ou menos;
- . 72% dos contratos envolveram royalties de 5% ou menos;
- . 81% dos contratos envolveram royalties de 6% ou menos;
- . 93% dos contratos envolveram royalties de 10% ou menos; e
- . 95% dos contratos envolveram royalties de 12% ou menos.

No entanto, apesar da existência de diversos estudos e pesquisas buscando comprovar que determinados padrões e parâmetros são os mais acertados, para estabelecer o valor de uma determinada tecnologia, a realidade é que hoje em dia, com os crescentes custos envolvendo as atividades de pesquisa e desenvolvimento, o fugaz tempo de vida dos produtos ofertados e a rapidez com que são introduzidas e descontinuadas as tecnologias no mercado, adicionando-se fatores como a competitividade global e a volatilidade dos mercados financeiros, que, em última análise, capitalizam as empresas e suportam os constantes investimentos, inclusive em pesquisa e desenvolvimento, nenhuma corrente de pensamento, por mais multidisciplinar que seja, pode sentir-se plenamente confortável para estabelecer modelos de médio ou longo prazo visando a avaliação de bens intangíveis, o que explica, em parte, o aumento gradual e constante dos valores dos royalties negociados no decorrer dos últimos anos.

Outros fatores também contribuem para adicionar dificuldade ao processo de avaliação de intangíveis, pressionando os preços praticados para cima. Isso porque, os números contábeis nem sempre coincidem com os números providos pelos economistas, nem estes, por sua vez, estão continuamente em linha com os valores de mercado (Reilly).

---

<8> An example of high risk is the transfer of embryonic biotechnology from a university laboratory to a company that must satisfy FDA regulations and develop large volume production capabilities. A low risk example is one where the technology transferred is commercially proven and successful exploitation by the licensee is not in serious doubt. Moderate risk transactions were deemed as those that fell somewhere in between these two risk extremes".

(IN - Licensing Economics Review, volume 5, número 4, de janeiro de 1995)

---

Gerentes de "marketing", por outro lado, desenvolveram, noções de "brand" como capital (Farquhar), pesquisadores desenvolveram parâmetros, tais como "unit price premia" e "market share increments", para estabelecer valor monetário para a "brand equity" (Simon e Sullivan/ Park e Srinivasan), sempre visando maior precisão, mas limitados ao alcance de grupos restritos <10>.

Assim, deve-se esperar que o bom senso comercial prevaleça e que as partes definam, em comum acordo, o preço a ser pago pela tecnologia disponibilizada, utilizando parâmetros não necessariamente os mais precisos, mas que ajudam na conclusão satisfatória do processo de negociação. Essa regra também é aplicável e deve ser observada quando existe a necessidade de uma autoridade governamental apurar se os valores pactuados estão de acordo com as práticas internacionais.

Outras modalidades, como as que resultam na venda de "pacote tecnológico", podem demandar, além de bom senso, muita experiência e conhecimento prévio dos royalties cobrados, por tecnologia, nos diversos tipos de indústria, conforme ocorre nas situações envolvendo os denominados contratos híbridos ("hybrid agreements"), que abrangem o licenciamento conjunto do uso de marcas ou mesmo de uma "brand", a exploração de patentes, o fornecimento de tecnologia não patenteada ("know-how"), prestação de assistência técnica entre outras.

Este tipo de contrato pode estabelecer preço específico para cada item do "pacote", como, por exemplo, 3 % para o uso da "brand" ou marca, 5 % para a exploração das patentes disponibilizadas, 3 % para o "know-how" e 1 % para a assistência técnica, totalizando preço de 12% da receita líquida de vendas, ou o contrato pode, alternativamente, estipular um preço único global equivalente a 12% da receita líquida de vendas, dificultando, neste caso, propositalmente ou não, a visibilidade do preço que esta sendo cobrado por cada tecnologia.

Nesta última hipótese, o licenciador pode evitar o fornecimento do preço individual de cada tecnologia, a fim de ter maior flexibilidade em futuras negociações com terceiros não relacionados ou em possíveis discussões com o fisco envolvendo preços de transferência.

---

<09> IN: "Establishing Royalty Rates for Business Transactions and Litigation", R. Parr, "The Basics of Licensing and Licensing Law", março de 1996, páginas 25 a 56.

<10> IN: "Economic Evaluation Techniques", R. Reilly, "Les Nouvelles: Journal of the Licensing Executives Society", junho de 1995, páginas 53 a 58; "Managing Brand Equity", P. Farquhar, "Journal of Advertising Research", setembro de 1990, páginas 7 a 12; "The measurement and Determinants of Brand Equity: A Financial Approach", C. Simon e M. Sullivan, "Marketing Science", inverno de 1993, páginas 28 a 52; e "A Survey-Based Method for Measuring and Understanding Brand Equity and its Extendability", C. Park e V. Srinivasan, "Journal of Marketing Research", maio de 1994, páginas 271 a 288.

---

Entretanto, como contratos híbridos representam, muitas vezes, relações de longo prazo, que seguem diretrizes, parâmetros e preços praticados entre partes no decorrer de muito anos ("standard agreements"), estes acabam demonstrando histórico de boa aceitação por parte das autoridades governamentais que os analisam, na grande maioria dos países onde são celebrados, principalmente quando envolvem valores razoáveis e são seguidos na média por determinado segmento da indústria, não se apresentando, dessa forma, complexa a tarefa de justificar o valor do licenciamento em contratos desta natureza, em função do fato de que os fiscos envolvidos detêm toda a informação necessária para efetuar a comparação dos preços praticados.

Com relação ao Brasil, conforme visto, os preços contratados em ambas as situações acima descritas, estariam acima do limite máximo de dedutibilidade e remessa admitido na legislação, que é o de 5 % da receita líquida de vendas dos produtos fabricados com a tecnologia recebida e, dessa forma, haveria a necessidade, de reduzir o escopo do contrato, reduzir o valor cobrado por cada tecnologia ou, mesmo, reduzir o valor geral do contrato.

A primeira hipótese acima descrita resultaria em prejuízo para o licenciado, tendo em vista que a tecnologia ou o suporte recebido seriam apenas parciais e as demais resultariam em prejuízo para o licenciador, considerando que este poderá não ter o retorno esperado com a operação ou mesmo encontrar dificuldades para recuperar o valor gasto na pesquisa e no desenvolvimento das tecnologias fornecidas.

Por outro lado, caso o licenciado decida arcar com o preço integral da tecnologia oferecida, com o único intuito de ter acesso a mesma e, com isso, poder fabricar produtos necessários e com demanda no mercado brasileiro e internacional, o mesmo também poderá vir a ter prejuízo com a operação, considerando que as despesas com as parcelas excedentes ao limite da dedutibilidade e remessa serão consideradas como indedutíveis, implicando, desse modo, em maior ônus para o adquirente da tecnologia.

Quanto ao Licenciante, a redução do preço cobrado, poderia, também, implicar em problemas, na medida em que o mesmo poderia vir a ser denunciado por prática desleal, pela parte que tenha pago o preço inicialmente considerando como justo, no âmbito das práticas internacionais, pela mesma tecnologia, mas que se sentiu prejudicada, quando teve ciência de que o licenciador cedeu a mesma tecnologia, em termos e condições semelhantes, por preço menor, proporcionando, em tese, mesmo que não intencionalmente, maior competitividade global para o competidor brasileiro.

O mesmo licenciador, conforme visto, pode adicionalmente ter problemas com o fisco do país onde se encontra estabelecido, como exposto no princípio deste trabalho, caso as autoridades fiscais entendam que o licenciamento feito para a empresa brasileira não proporcionou o retorno de royalties esperado, situação em que, conhecedores dos preços internacionais praticados pelo mesmo contribuinte, teriam todos elementos para imputar uma remuneração mais adequada, para fins de compor a base de cálculo dos impostos ou contribuições envolvidos e, ainda, aplicar os encargos de mora e as multas penais julgados como pertinentes.

Além disso, caso o mesmo Licenciante possua subsidiárias em outros países, as quais tenha licenciado a mesma tecnologia, poderia ocorrer do mesmo vir a ser pressionado pelas autoridades fiscais desses países a reduzir a remuneração para o patamar

estabelecido com a subsidiária brasileira, sob pena de se ver obrigado a proceder a ajuste relativo a legislação de preços de transferência, com base nesse preço. A situação deste licenciante poderia ficar ainda mais complicada caso a empresa brasileira não fosse uma subsidiária, mas terceiro não relacionado, situação que definiria um preço parâmetro entre empresas não relacionadas para fins de estabelecimento do "arm's length".

Situações como as antes descritas, levam Licenciantes sondados a licenciar tecnologia para empresas estabelecidas no Brasil, a confrontar-se com duas possíveis decisões: 1. desistirem de licenciar qualquer tipo de tecnologia para uma empresa brasileira; ou a 2. licenciarem tecnologia anterior, cujo preço esteja em consonância com os limites legais existentes no Brasil.

No dia-a-dia, publicações como o "Transfer Pricing Report", da série "Tax Management", da editora BNA, trazem à luz, casos como o "Square D Co. v. Comr." (Nos. 15047-94, T.C., e 4991-95, T.C. - "motion filed 4/3/96"), no qual a empresa Square D teve os royalties cobrados das suas subsidiárias unilateralmente aumentados pelo "Internal Revenue Service" americano de 3 % para 6 %, no exercício fiscal de 1986, e de 3 % para 10 %, nos exercícios fiscais de 1988 e 1989. A alocação em apreço, efetuada com base na seção 482 das "Income Tax Regulations", alcançou o valor de US\$ 10.8 milhões em 1986 e US\$ 61 milhões nos anos de 1988 e 1989 <11>.

O mesmo "Transfer Pricing Report", de seis de setembro de 1995, publica artigo assinado por Weston Anson, no qual é observado o encarecimento gradual do mercado de tecnologias, conforme ventilado acima.

Nesse mesmo artigo, Weston Anson conclui o que se segue:

*"a importância e o valor de bens intangíveis, tais como patentes, marcas e propriedade intelectual, cresceu dramaticamente nas duas últimas décadas. Os royalties cobrados continuam a crescer em todas as áreas: software, patentes, tecnologia, marcas e direitos autorais. De fato, muitas empresas americanas, por exemplo, estão vendo os seus bens intangíveis crescerem mais que os seus bens tangíveis. Na medida que a indústria e o comércio se tornam mais globais, as empresas passam a gerenciar os seus principais intangíveis como bens estratégicos"* (tradução livre).

---

<11>"The IRS arrived at the 6% royalty rate for 1986 by starting with the 10% rate the company charged an unrelated taxpayer, Taihei Boeki of Japan."

IN - "Transfer Pricing Report - Tax Management", da editora BNA, Vol. 4, No. 25, de 24 de abril de 1996.

---

O livro "U.S. Taxation of International Income - Blue Print for Reform", escrito por Gary Clyde Hufbauer, para o "Institute for International Economics", também identifica, na página 118, decisão proferida, em 1991, pela "Tax Court" contra a SUNDSTRAND, através da qual foi imputado aumento dos royalties recebidos da sua subsidiária na Singapura, SUNPAC, de 2 % para 10 %.

No trabalho sob o título "Establishing Royalty Rates for Business Transactions", o autor Russell Parr igualmente fornece alguns exemplos, por setor, que podem ajudar a ilustrar como o mercado de tecnologias se comporta nos diversos segmentos da indústria (IN - "The Basics of Licensing and Licensing Law", 27.03.96, páginas 25 a 56).

Com relação à indústria automotiva, Russel Parr cita como exemplo o acordo celebrado entre a NISSAN e a SAMSUNG para o fornecimento de tecnologia para a construção de um carro similar ao NISSAN "Maxima".

O acordo entre ambas previa o pagamento de valor inicial fixo da ordem de US\$ 190 milhões, acrescido de royalties mensais variando entre 1.6 % e 1.9 % do preço de fábrica de cada carro vendido. A SAMSUNG também se comprometeria a pagar a NISSAN US\$ 676 milhões, como contrapartida para o desenvolvimento conjunto de projetos envolvendo novos modelos a serem lançados no mercado.

Quanto à indústria química, Parr cita o exemplo da "joint venture" formada entre a INTERLINE Resources e a WHELAN Environmental Services para construção de uma refinaria de óleo usado com capacidade de produzir vinte e quatro mil galões por dia. Pelo acordo, a segunda pagaria à primeira royalty equivalente a US\$ 0,06 (seis centavos de dólares norte-americanos) por galão refinado.

Ainda em relação ao mesmo setor da indústria, cita também o contrato de licenciamento, celebrado entre a UNITED Fire Technology e a YUANCHEN, para a produção de produtos que retardam a formação de fogo em situações envolvendo temperaturas de até dois mil graus "Fahrenheit". Pelos termos estabelecidos no contrato, a segunda pagaria a primeira um "lumpsum" de US\$ 500 mil a título inicial, acrescido de outro, no mesmo montante, por ocasião da primeira compra das matérias primas necessárias à fabricação dos produtos objeto do contrato, e mais royalties equivalentes a 3 % das vendas no mercado de varejo.

No que diz respeito à indústria eletrônica, Parr cita o exemplo de um contrato de licenciamento não exclusivo celebrado entre a ATRIX International e a American Innovations para a fabricação, uso e venda de produto destinado a medição remota. Pelo acordo, a primeira receberia da segunda 5.5 % sobre a receita líquida de vendas dos produtos vendidos.

No ramo do entretenimento, cita o exemplo do contrato de licenciamento exclusivo, celebrado entre a ACTV e a Greenwich Entertainment, para a adoção, pela segunda, do conceito de teatro interativo "Amazing Space". O acordo previa o pagamento de royalties de 8 % sobre o valor da bilheteria alcançada até cada teatro da Greenwich faturar US\$ 1 milhão e de 10 %, após esse valor ter sido alcançado.

Com relação ao campo médico, o mesmo autor cita o exemplo do acordo celebrado entre a AMGEM e o Memorial Sloan-Kettering Cancer Center para a venda nos EUA do produto "NEUPOGEM", que incentiva a produção de células brancas pelos

organismos sujeitos a quimioterapia. Pelo acordo, a segunda pagaria a primeira um valor único de US\$ 46 milhões líquidos de imposto. Este acordo substituiu outro que previa o pagamento de royalties de 5 % até as vendas nos EUA atingirem US\$ 100 milhões, royalties de 6 % enquanto as vendas se situassem entre US\$ 100 milhões e US\$ 250 milhões e royalties equivalentes a 7 % após as vendas nos EUA ultrapassarem este último valor.

Outro exemplo na mesma área, é o acordo de licenciamento nos EUA, envolvendo o produto "GenSite", que detecta anomalias genéticas no período pré-natal, que foi celebrado entre a APROGENEX e a Dianon Systems, que alterou o valor dos royalties pagos de US\$ 10.00 por teste para US\$ 35.00 por teste, antes da aprovação pela FDA, e de US\$ 20.00 para US\$ 60.00 por teste, após a aprovação pela FDA.

Outro acordo expressivo foi o que previu o pagamento, pela então GLAXO WELLCOME, de royalty equivalente a 6 % do faturamento bruto do produto "GG-167", desenvolvido pela Biota, que se constituía na primeira droga contra a "influenza" vendida em escala mundial, a partir de 1989. Pelos termos do contrato, a primeira teria direitos exclusivos de realizar testes a níveis mundiais com a droga, vender no mercado internacional e desenvolver, subseqüentemente, o mesmo produto.

Outros contratos, na área médica, envolvendo empresas como a HAILEY Energy e a ROCHE Molecular Systems, divulgam royalties cobrados na casa de 9 % sobre o valor dos preços de venda dos produtos envolvidos nos diferentes acordos.

Na indústria de semicondutores, o royalty exemplificado por Russel Parr seria de 3.25 % sobre a venda líquida dos produtos envolvidos.

Na indústria de serviços, o mesmo Parr identificou royalty equivalente a 4 % da renda bruta dos produtos objeto do contrato. Na de brinquedos, citou royalty de 12% sobre o "merchandise" envolvendo o filme "Pocahontas" da Disney.

### 3. Conclusão

Isto posto, torna-se possível concluir, que os limites hoje existentes, para a dedutibilidade dos pagamentos de royalties, que variam entre 2 % e 5 %, afetam de forma relevante os contratos de transferência de tecnologia, que foram celebrados (ou que poderiam ter sido celebrados) entre detentores de tecnologias no exterior e empresas com sede no Brasil, que necessitavam das mesmas tecnologias para fabricar e desenvolver produtos competitivos no mercado local e internacional.

No caso das empresas do mesmo grupo econômico, deve-se considerar impacto adicional, resultante da vedação da dedutibilidade e da remessa para o exterior dos royalties que excedem os percentuais acima apontados e a grande dificuldade prática que as matrizes enfrentam para manter a tecnologia fornecida às subsidiárias brasileiras sempre atualizada, sem criar, involuntariamente, parâmetro, que possa vir a servir de referência para determinação de preço base, para fins de atendimento à legislação de preços de transferência, de uma determinada tecnologia, por parte das autoridades fiscais de outros países onde a detentora da mesma tecnologia mantém

subsidiárias, ou ainda que lhes possa ser cobrado o pagamento de imposto de renda sobre o valor resultante entre a diferença do preço pago pela subsidiária estabelecida no Brasil e o pago pelas demais subsidiárias da mesma empresa no exterior, que viria a ser, no caso, o preço considerado como justo pelo governo aonde se encontra estabelecida a matriz, conforme visto anteriormente.

O aumento do limite máximo de dedutibilidade e remessa de royalties de 5 % para 10 %, conforme pleiteado pelos investidores, não implicaria em substancial renúncia de impostos, por parte do Governo brasileiro, tendo em vista haver ficado demonstrado de modo inequívoco no transcórre deste trabalho, que muitos bens intangíveis podem continuar a ser transferidos sem problemas ou impactos adicionais, dentro do percentual hoje existente.

Paralelamente, caberia também rever os limites percentuais, determinados para cada ramo da indústria de transformação, através das Portarias do Ministro da Fazenda 436/58, 113/59, 314/70 e 60/94, de modo a adequá-los a esse novo limite máximo, observando-se, de preferência, a praxe internacional.

Melhor ainda, seria acabar com todo e qualquer limite explícito para pagamento de royalties e adotar as práticas mundialmente aceitas, para o estabelecimento dos preços de transferência, que seguem em geral as diretrizes emanadas da OCDE, possibilitando, com isso, a fixação da remuneração dos contratos de royalties com muito mais transparência.

Esta postura simplificaria o trabalho de análise e averbação hoje realizado pelo INPI, sem prejuízo da posterior a revisão crítica por parte da Secretaria da Receita Federal à luz das mesmas diretrizes.

Ademais, a inclusão os bens intangíveis no escopo da legislação de preços de transferência permitiria, ainda, acomodar os contratos de transferência de tecnologia mais onerosos, que são justamente aqueles que implicam na contratação de tecnologias mais avançadas, com relação as quais foram gastas quantias mais vultosas com pesquisa e desenvolvimento e que, conseqüentemente, demandam a recuperação dos valores investidos em menor espaço de tempo.

Igualmente, tornar-se-ia mais fácil negociar e rever os contratos híbridos antes tratados, que cobrem o licenciamento de mais de um bem intangível, negociados na forma de “pacote tecnológico”.

Ademais, o aumento dos limites de dedutibilidade e remessa ou a sua integração nas regras relativas aos preços de transferência, não implicaria na revisão imediata dos contratos em vigor, tendo em vista que cada setor da indústria deveria, antes de tudo, negociar os novos patamares de remuneração dentro ou fora da legislação de preços de transferência para os seus respectivos setores.

Considerando que a imposição de limites para a dedutibilidade e para a remessa de royalties é hoje extremamente rara no cenário mundial e, com certeza, inexistente nos países que vêm absorvendo altos volumes de capital de risco e tecnologia para constituição de bases de fabricação com escala mundial, o Brasil, com essa nova postura, poderia colocar-se em condições de grande competitividade internacional e,

com isso, importar capitais e tecnologias, que lhe permitissem competir em pé de igualdade com qualquer outra nação no mercado global.

Esse passo, se tomado, teria o condão de poder desfazer com o tempo, o mito que hoje cerca a matéria e, quem sabe, na medida em que as práticas e os controles sobre os preços de transferência de intangíveis se tornem mais corriqueiros e transparentes, não se possa um dia, simplesmente, deixar as partes pactuarem os termos e condições dos seus contratos de transferência de tecnologia com total liberdade, deixando o trabalho de controle *a posteriori* para a Secretaria da Receita Federal, unicamente, conforme a praxe internacional.

Antes de encerrar o presente trabalho, torna-se importante a refletir sobre o conteúdo da matéria publicada nas páginas 11 a 14 da Revista “UpdatE”, do mês de outubro de 2001, na qual foi divulgada a pesquisa realizada pela empresa PriceWaterhouseCoopers, onde ficou constatado que deixam de entrar no Brasil a cada ano cerca de 35 bilhões de dólares, devido a entraves jurídicos, administrativos, falta de política clara de investimentos e altos custos. Esta constatação continua atual nos dias de hoje.

Entre os itens que comporiam o custo Brasil, destaca-se o referente a transferência de tecnologia (página 14 da revista acima citada), onde foi colocada a seguinte observação:

*“Custo do processo é três vezes maior se comparado ao das empresas nacionais. O que explica, em parte, dado apontado por levantamento recente de que 40 % da múltis não usam suas tecnologias mais avançadas nas operações brasileiras” (grifos nossos).*

Antonio Carlos Florêncio de Abreu e Silva

26/04/2011