



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**8ª REGIÃO FISCAL**

---

<b>Processo nº</b>	*****
<b>Solução de Consulta nº</b>	239 - SRRF/8ª RF/Disit
<b>Data</b>	21 de maio de 2007
<b>Interessado</b>	*****
<b>CNPJ/CPF</b>	*****

---

**ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES**

CIDE - Aquisição de Marca e de Tecnologia na Fabricação do Produto.

A importância paga, creditada, entregue, empregada ou remetida por pessoa jurídica com sede no Brasil à pessoa jurídica domiciliada no exterior pela cessão (aquisição) de marca de produto, não está sujeita à incidência da Cide, por não caracterizar hipótese de incidência da referida contribuição.

Se o preço contratado englobar a aquisição da marca e também a tecnologia usada na fabricação do produto, mas tais valores forem segredados para efeito de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e pagamento, sobre o valor relativo ao fornecimento da tecnologia ocorre a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, por se tratar de hipótese prevista no art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000.

**Dispositivos Legais:** Art. 2º da Lei nº 10.168, de 29.12.2000 (alterado pelo art. 6º da Lei nº 10.332, de 19.12.2001) e art. 10 do Decreto nº 4.195, de 11.04.2002.

**DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. REGISTRE-SE QUE A PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE ATO NORMATIVO SUPERVENIENTE MODIFICA AS CONCLUSÕES EM CONTRÁRIO CONSTANTES EM SOLUÇÕES DE CONSULTA OU EM SOLUÇÕES DE DIVERGÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE (arts. 99 e 100 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011).**

**Relatório**

Em consulta protocolizada em 14.02.2007, a interessada (por intermédio de seus procuradores) solicita orientação sobre o alcance do art. 2º da Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que versa sobre a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide.

2. Informa ser empresa que desenvolve, industrializa e comercializa produtos farmacêuticos, especialmente nas áreas de neurologia, doenças infecciosas e dermatologia, cuja sede mundial se encontra localizada nos \*\*\*\*\*, a partir de onde são coordenadas as operações que o grupo mantém no mundo todo (\*\*\*\*\*), portanto, trata-se de uma subsidiária de uma multinacional farmacêutica.

3. Esclarece que:

- a) recentemente negociou com a empresa \*\*\*\*\*, sediada na Cidade de \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, que resultou no contrato firmado em agosto de 2005, a “aquisição” da marca \*\*\*\*\* e de todos os direitos correlatos à fabricação e à venda do produto de mesmo nome, medicamento este destinado ao tratamento de distúrbios psíquicos, em particular a esquizofrenia crônica;
- b) após a celebração do contrato: (i) a \*\*\*\*\* emitiu fatura nº \*\*\*\*\* para cobrança do preço, conforme se observa às fls. 58; (ii) o contrato foi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI sob nº \*\*\*\*\*, em \*\*\*\*\*, conforme se observa às fls. 59; e (iii) o pagamento do preço foi realizado em 22.01.2007, conforme se observa às fls. 60/67; e
- c) foram celebrados dois contratos de câmbio, uma vez que o preço pago a \*\*\*\*\* foi composto por dois fatores: (i) um referente à “aquisição” da tecnologia para fabricação do medicamento, no valor de US\$ \*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*); e (ii) o outro referente à “aquisição” da marca \*\*\*\*\* propriamente dita e de todos os direitos correlatos, no valor de US\$ \*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*).

4. Conclui acrescentando que, em 22.01.2007, foi efetuado um pagamento de US\$ \*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*), à \*\*\*\*\* pela “aquisição” de um bem imaterial, qual seja, a marca \*\*\*\*\* e todos os direitos correlatos.

5. Após transcrever os itens 1 dos Artigos 2º e 3º do Contrato Social firmado com a \*\*\*\*\*, e os arts. 1º e 2º da Lei nº 10.168, de 2000 (com a alteração da Lei nº 10.332, de 2001), afirma ter convicção de que não ocorre a incidência da Cide sobre o pagamento efetuado à \*\*\*\*\* pela aquisição da marca \*\*\*\*\* e direitos correlatos, uma vez que

o objeto do contrato firmado não se encaixa em nenhuma das hipóteses de incidência de tal contribuição.

6. Argumenta que não é detentora de licença de uso ou simplesmente adquirente de conhecimentos tecnológicos, uma vez que adquiriu uma marca e todos os direitos correlatos a essa marca. Sendo assim, por se tratar de cessionária da marca \*\*\*\*\*, cedida pela empresa \*\*\*\*\*, não há que se falar em licença de uso e tampouco em aquisição de conhecimentos tecnológicos, uma vez que com a cessão da marca foi pago também pela aquisição da tecnologia de fabricação do medicamento, cujo preço foi destacado especificamente para esse fim.

7. Alega que se estivesse pagando apenas e tão somente pela aquisição de tecnologia para fabricação de um determinado medicamento, a incidência da Cide poderia até estar caracterizada; contudo, pelo fato de estar adquirindo a tecnologia de fabricação do medicamento juntamente com o bem intangível e todos os seu direitos, não ocorre tal incidência.

8. No tocante ao disposto no § 1º do art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000, afirma não ser signatária de um contrato que implique transferência de tecnologia. Ressalta que o objeto do contrato celebrado com a \*\*\*\*\* não é a exploração de uma patente ou licenciamento de uma marca, mas, sim, aquisição (cessão) da marca, reafirmando que não se trata de contrato de fornecimento de tecnologia ou de prestação de assistência técnica, uma vez que não há serviço algum a ser prestado pela empresa cedente.

9. Em relação ao disposto no § 2º do art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000, afirma entender que, no contrato firmado com a \*\*\*\*\* não estão presentes as características dos contratos nele mencionados, uma vez que não tem por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes e muito menos o pagamento de *royalties* a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, concluindo que resta claro tratar-se de “aquisição” de um bem, como reconhecido pelo INPI.

10. Por fim, solicita manifestação quanto à necessidade de recolher a Cide sobre o preço pago a \*\*\*\*\* , no valor de US\$ \*\*\*\*\*, pela “aquisição” da marca \*\*\*\*\* e direitos correlatos.

## Fundamentos

11. Preliminarmente, é importante destacar que, analisando o contrato (anexado por cópia às fls. 21/57) firmado com a \*\*\*\*\*, com sede em \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, especialmente os artigos 2º e 3º, constata-se que a consulente adquiriu a marca do medicamento \*\*\*\*\*, a tecnologia máster para a sua fabricação e todos os demais direitos, titularidade e interesses que a cedente detinha sobre o produto no território brasileiro, pelo

valor total de US\$ \*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*). Entretanto, a consultante afirma e comprova por meio do Certificado de Averbação n.º \*\*\*\*\* emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (anexado às fls. 59), que pagou US\$ \*\*\*\*\* pela tecnologia para fabricação do medicamento e US\$ \*\*\*\*\* pela aquisição da marca.

12. Diante do caso apresentado, faz-se necessário analisar a legislação tributária que trata do assunto.

12.1 A Lei n.º 10.168, de 29 de dezembro de 2000, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 10.332, de 19 de dezembro de 2001, assim dispõe:

“Art. 2º Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, **fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.**

§1º **Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.**

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.

§ 3º A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2º deste artigo.

§ 4º A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).

§ 5º O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador.” (grifou-se)

12.2 É importante ressaltar ainda que, o Decreto n.º 3.949, de 03 de outubro de 2001, ao regulamentar a Lei n.º 10.168, de 29.12.2000, no art. 8º, determinava que “a contribuição de que trata o art. 2º da Lei n.º 10.168, de 2000, incidiria sobre as importâncias

pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de *royalties*...”, dispoendo em seu parágrafo único que os contratos deveriam ser averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e registrados no Banco Central do Brasil.

12.3 Analisando o disposto no art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000, e no art. 8º do Decreto 3.949, de 2001, verifica-se que a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico era devida, a cada mês, sempre que houvesse pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a título de *royalties*, relativos a contrato de fornecimento de tecnologia ou a título de remuneração prevista nos contratos relativos a: transferência de tecnologia; prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes, devendo tais contratos estar averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Inpi e registrados no Banco Central do Brasil - Bacen.

12.4 No entanto, com o advento da Lei nº 10.332, de 2001, o Decreto nº 4.195, de 11 de abril de 2002, ao regulamentar o art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000 (com as alterações introduzidas pelo art. 6º da Lei nº 10.332, de 2001): (i) revogou o Decreto nº 3.949, de 2001; e (ii) reproduziu no art.10 o disposto no art. 8º do Decreto nº 3.949, de 2001, acrescentando o inciso III (serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhante) e suprimindo o seu parágrafo único (averbação no Inpi e registro no Bacen). Assim, a partir de 1º de janeiro de 2002, os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior a título de *royalties* ou pela remuneração de contratos que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados), serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhante; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes, ficaram sujeitos ao pagamento da referida contribuição, calculada à alíquota de 10% (dez por cento), ainda que tais contratos não tenham sido averbados no Inpi e registrados no Bacen.

13. Para aplicação da legislação citada ao caso apresentado, primeiramente é importante definir a natureza jurídica dos valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior, que segundo o relato da consulente trata-se de importâncias devidas pela “aquisição” de marca e pela transferência de tecnologia para fabricação do produto.

14. O Decreto nº 4.195, de 2002, como já mencionado no subitem 12.4, ao regulamentar o disposto no art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.332, de 2001, no art. 10 *caput* e inciso IV, determina que a contribuição incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de *royalties* ou remuneração prevista nos contratos de cessão e licença de uso de marcas.

15. No tocante a tecnologia máster para fabricação do medicamento \*\*\*\*\*, segundo informado pela consulente (confirmado no Certificado de Averbação nº \*\*\*\*\* do INPI e nos contratos de fechamento de câmbio) o valor correspondente foi destacado para

efeito de registro e pagamento do preço. Neste caso, apesar de a tecnologia ter sido adquirida concomitantemente com a aquisição da marca, e fazer parte de um único contrato, tratam-se de aquisições distintas. Sendo assim, não resta dúvida de que ocorre a incidência da Cide sobre o valor de US\$ \*\*\*\*\*, pago, creditado, entregue empregado ou remetido a \*\*\*\*\*, por se tratar de remuneração de contrato de “transferência de tecnologia”.

15.1 Ainda em relação à aquisição de tecnologia para fabricação do produto, cabe destacar que o art. 22 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, classificou como *royalties* os rendimentos de qualquer espécie decorrentes de uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio. Alberto Xavier, na publicação “Direito Tributário Internacional do Brasil – Editora Forense – pgs. 493/494” após citar o art. 22 da Lei nº 4.506, de 1964, assim se manifestou:

“Nas convenções contra a dupla tributação assinadas pelo Brasil, o conceito de *royalties* designa remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão de uso de direitos do autor sobre obras literárias, artísticas ou científicas (inclusive filmes cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou radiodifusão) – *royalties intelectuais* –, de patentes, marcas de indústria ou de comércio, desenhos ou modelos, planos, fórmulas ou processos secretos – *royalties industriais* –, bem como pelo uso ou concessão do uso de equipamentos industriais, comerciais ou científicos e por informações correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial ou científico (artigo 12º do Modelo OCDE).”

16. Em relação à aquisição da marca “\*\*\*\*\*” é essencial para a perfeita aplicação do inciso IV do art. 10 do Decreto nº 4.195, de 2002, definir qual é a conceituação de remuneração pelo contrato de cessão e licença de uso de marca.

17. Pelo fato da legislação tributária não definir o alcance da expressão “contrato de cessão e licença de uso da marca”, para conclusão se a cessão de direitos (aquisição) da marca estaria ou não sujeita à incidência da Cide, torna-se necessário recorrer a outros métodos de interpretação. Sobre o assunto, Gabriel Francisco Leonardos, na publicação intitulada (Tributação da Transferência de Tecnologia – Editora Forense - pgs. 85/103), ao tratar da “Conceituação das Diversas Modalidades de Contratos de Transferência de Tecnologia”, assim se manifestou:

“Os contratos de transferência de tecnologia são normalmente atípicos, pois sua imensa variedade não é regulada em lei. Apenas os contratos de licença de uso de marca e de exploração de patente têm seus contornos básicos previstos no Código da Propriedade Industrial, mas, ainda assim, de forma lacônica em relação à complexidade da matéria.

É necessária uma primeira advertência quanto à conceituação dos contratos de transferência de tecnologia, a fim de definir-se com exatidão o objeto do contrato de licença de marca ou de patente. O contrato de licença é característico dos bens imateriais, que podem ser utilizados simultaneamente por diversas pessoas, ao contrário do que ocorre com os bens materiais. Outrossim, não se deve confundir a licença com a transferência do direito. A distinção entre a cessão ou transferência, de um lado, e a licença, de outro, é nítida em direito, conforme, dentre vários, a traçou Paul ROUBIER “Por ora diremos apenas que na licença ocorre simplesmente a concessão do exercício do direito de exploração, enquanto o direito propriamente dito permanece nas

mãos do titular do registro, que não pretendeu dispor do mesmo. É isto que permite distinguir a licença da cessão: através da cessão ocorre o abandono, em todo ou em parte, do próprio direito privativo; na licença existe a simples concessão do exercício do direito e dela resulta que o titular do registro conserva para si, em princípio, o direito de exploração.”

(...)

A licença de uso de marca é o contrato através do qual o proprietário de marca de indústria, comércio ou serviços pode, a partir de seu depósito, conceder o direito de uso da mesma a outrem, reservando para si a propriedade. Tal contrato pode ser caracterizado, se oneroso, como contrato de locação de bem móvel, regido, como tal, pelos arts. 1.188 a 1.199 do Código Civil, ou, se gratuito, como contrato de comodato, sujeito aos arts. 1.248 a 1.255 do Código Civil. Naturalmente, tais dispositivos do Código Civil são aplicáveis apenas quando não forem compatíveis com as regras especiais previstas no Código da Propriedade Industrial.”

18. Diante da definição dada por Gabriel Francisco Leonardos, constata-se que a cessão da marca \*\*\*\*\* pela \*\*\*\*\* não se trata de “licença de uso de marca” a que se refere o inciso IV do art. 10 do Decreto nº 4.195, de 2002, uma vez que a empresa cedente não reservou para si a propriedade do bem. Pelo contrário, cedeu à consulente além da marca do medicamento \*\*\*\*\*, a tecnologia para a sua fabricação e o direito exclusivo sobre o produto.

## Conclusão

19. Diante do exposto, responde-se à consulente que ocorre a incidência da Cide apenas em relação à importância paga, creditada, entregue, empregada ou remetida ao exterior a título de remuneração pela cessão de tecnologia usada na fabricação do produto \*\*\*\*\*, ou seja, sobre US\$ \*\*\*\*\*. No tocante à importância relativa ao pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa ao exterior a título de pagamento pela cessão (aquisição) da marca (US\$ \*\*\*\*\*) não há incidência da Cide, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000 (com as alterações introduzidas pelo art. 6º da Lei nº 10.332, de 2001), regulamentado pelo art. 10 do Decreto nº 4.195, de 2002.

## Ordem de Intimação

20. Encaminhe-se à \*\*\*\*\*, para conhecimento, ciência à interessada e demais providências.

Desta solução de consulta não cabe recurso nem pedido de reconsideração. Cabe, entretanto, recurso de divergência à Coordenação-Geral de Tributação

(Cosit), no prazo de 30 dias contados da ciência deste ato, mediante prova de solução diversa relativa à mesma matéria e fundada em idêntica norma jurídica, sem efeito suspensivo.

**São Paulo, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2007.**

---

**Cláudio Ferreira Valladão**

**Chefe da Divisão de Tributação**

Portaria SRRF 0800/P N° 493/2007 (DOU de 24/04/2007)

Competência Delegada pela Portaria SRF 0800/G 021/1997 (DOU de 1º/04/1997)  
alterada pela Portaria SRRF 0800/G n° 80/1997 (DOU de 17/12/1997)

MLE/mash