

A intervenção do INPI em remessas ao exterior

Dentre as diversas operações financeiras que levam empresas sediadas no Brasil a remeter dinheiro ao exterior (a título de contraprestação de serviços, compra de produtos/equipamentos, serviços de manutenção técnica, etc...), é comum o surgimento de dúvidas quanto à necessidade ou não de se promover o registro prévio do instrumento que deu origem ao pagamento perante o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), para que o Banco Central do Brasil — Bacen autorize a remessa do capital à empresa estrangeira.

De fato, o artigo 211 da Lei 9.279/96 é claro ao mencionar que o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares, para que produzam efeitos em relação a terceiros. Isso significa que, para que tais instrumentos sejam reconhecidos perante terceiros, sejam eles órgãos governamentais ou não, é necessário que o INPI os tenha registrado em primeiro lugar. No caso de remessa de dinheiro para exterior em decorrência de um contrato que envolva transferência de tecnologia para o Brasil, o Bacen exigirá o registro do contrato no INPI para liberar o pagamento à empresa estrangeira.

A partir daí, basta saber o que significa, para o INPI, a expressão “transferência de tecnologia”, para que possamos identificar se determinados contratos são ou não passíveis de registro por esse órgão.

Segundo o INPI, a transferência de tecnologia é uma negociação econômico-comercial que deve atender a determinados preceitos legais (seguindo a Lei 9.279/96) e promover o progresso da empresa receptora e o desenvolvimento econômico do país.

Entretanto, estão expressamente dispensados de averbação, algumas atividades/serviços justamente por não caracterizarem transferência de tecnologia (como determina o art. 211, da Lei no 9.279/96). São eles:

1. Agenciamento de compras, incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc);
2. Beneficiamento de produtos;
3. Homologação e certificação de qualidade de produtos brasileiros, visando a exportação;
4. Consultoria na área financeira;
5. Consultoria na área comercial;
6. Consultoria na área jurídica;
7. Consultoria visando participação em licitação;
8. Estudos de viabilidade econômica;

9. Serviços de “marketing”;
10. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira e, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios;
11. Serviços de manutenção de software sem a vinda de técnicos ao Brasil, prestados, por exemplo, através de “help-desk”;
12. Licença de uso de software sem o fornecimento de documentação completa em especial o código-fonte comentado, conforme Art. 11, da Lei no 9.609/98;
13. Aquisição de cópia única de software;
14. Distribuição de software.

Exemplificando, e com base no item 10 supra, pode-se concluir que, se uma empresa brasileira contrata uma empresa estrangeira para realizar única e simplesmente a manutenção de determinados equipamentos, sem que isso envolva a transferência de tecnologia para a empresa brasileira e desde que os serviços sejam efetivamente realizados fora do Brasil, não haveria a necessidade de se promover a averbação do respectivo contrato no INPI para que o Bacen autorize a transferência do pagamento.

Portanto, em cada negociação envolvendo a prestação de serviços que possam comportar interpretações quanto à efetiva transferência de tecnologia, faz-se necessária uma análise profunda de todos os seus detalhes, inclusive os operacionais e quanto aos seus resultados, a fim de que ocorra o correto enquadramento da contratação e não venham a se verificar posteriormente quaisquer problemas no próprio registro de seu instrumento ou mesmo nas remessas de valores decorrentes de tais contratações.

Date Created

04/05/2005