

Aspectos práticos
Por: Carlos Eduardo Eliziário de Lima

Dannemann Siemsen Advogados
carlos.eduardo@dannemann.com.br

▶ **Resumo**

1. Posição da Receita Federal (RF)
2. Argumentos de defesa
3. Aspectos contratuais/ contábeis

► Posição da RF

Licença de uso de personagens, desenhos (obras de direito autoral)

- Se há registro de marca, é licença de uso de marca
- A remuneração só não seria “royalty” se paga ao criador/ autor da personagem
- A licença de uso da personagem seria uma “exploração comercial” da obra de direito autoral e tal exploração seria contrária ao artigo 8º da LDA

► Posição da RF

Licença de uso de personagens, desenhos (obras de direito autoral)

- A própria empresa classifica o pagamento como “exploração econômica dos direitos patrimoniais de marcas”;
- Ainda que o pagamento seja feito a um agente do licenciante, isso não elimina a responsabilidade do licenciado de recolher IRRF e CIDE (o agente pode ser considerado responsável solidário);

► Posição da RF

Licença de uso de personagens, desenhos (obras de direito autoral)

- Aplicando-se o entendimento de que a remuneração é *royalty* por uso de marca, é necessário averbar o contrato perante o INPI e registrá-lo junto ao Banco Central;
- Deve-se obedecer os limites de dedução fiscal da Portaria 436/58 (1% sobre a receita líquida de venda dos produtos contratuais)

▶ Argumentos de defesa

- Direito autoral não se aplica apenas a quadros, livros, esculturas, etc
- Personagens/ desenhos também são objeto de proteção por direito autoral
- Ao serem protegidos por direito autoral, o titular dos direitos patrimoniais (criador ou qualquer licenciado) pode explorar comercialmente a personagem

▶ Argumentos de defesa

- A personagem não é uma ideia contida na obra, mas sim uma obra própria e independente que é protegida por direito autoral
- Qualquer exploração comercial de direito autoral (fixação da personagem em camisetas, cadernos, livros, etc.) depende de autorização do titular dos direitos patrimoniais; assim, a licença e remuneração pelo uso de tais direitos é viável ainda sob a ótica do direito autoral

▶ Argumentos de defesa

- Se não tem registro como marca, o Fisco já entendeu que seria viável a proteção por direito autoral. Ora, o fato de a personagem ser protegida também como marca mista não impede ou invalida sua proteção por direito autoral, até porque o licenciamento nada mais é do que uma autorização para reprodução da personagem
- O sistema de PI brasileiro admite proteção de uma obra/ criação por vários direitos
- Possibilidade de existência de registro da obra como direito autoral

▶ Argumentos de defesa

- O artigo 2º da Lei 10.168 é claro ao definir o rol dos contribuintes da CIDE (adquirente de conhecimentos tecnológicos/ signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia)
- O parágrafo 2º do artigo 2º deve ser interpretado conforme o caput e também segundo o Decreto 4.195/2002

▶ Argumentos de defesa

- O artigo 10 do Decreto não lista as licenças e cessões de direito autoral no rol dos acordos sujeitos à Contribuição
- Finalidade da própria CIDE: intervir no mercado de importação da tecnologia a fim de estimular o desenvolvimento tecnológico do país

▶ Aspectos contratuais/contábeis

- Identificar o objeto do contrato de licença
 - Marca?
 - Direito autoral?
 - Ambos?
- A personagem/ desenho está protegida como marca no Brasil?
 - Pesquisa gratuita no site do INPI
- Está depositada/ registrada como Direito autoral?

▶ Aspectos contratuais/contábeis

- Terminologia empregada no contrato
 - Ser específico na definição dos direitos licenciados;
 - Evitar a utilização de expressões genéricas: direitos de propriedade intelectual licenciados (“*licensed IP rights*”); direitos licenciados (“*licensed rights*”); etc.;
 - Se for licença de direito autoral, evitar: licença de uso de marca; “*marcária*”; etc.;

▶ Aspectos contratuais/contábeis

- Terminologia empregada no contrato
 - Uso do termo “royalty” em contratos de licença de uso de direito autoral: salvo quando o pagamento é feito para o autor/ criador, não há como negar a classificação da remuneração como royalty
 - Por outro lado, é possível defender que, mesmo sendo “royalty”, esse pagamento específico não está sujeito à CIDE e aos limites da Portaria 436/58

▶ Aspectos contratuais/contábeis

- Definição dos termos de pagamento
 - Vinculação direta ao objeto licenciado
 - Objeto tanto protegido como marca quanto por direito autoral
 - Checar se, de fato, há direito autoral (marca nominativa; logotipo simples)
 - Checar conveniência de segregar os pagamentos: duas taxas de licença (uma pela licença de marca e outra pela licença de direito autoral)

▶ Aspectos contratuais/contábeis

- Definição dos termos de pagamento
 - Atentar para a diferença de tratamento aplicado ao *royalty* devido pela licença de uso de marca e do *royalty* devido pela licença de direito autoral

▶ Aspectos contratuais/contábeis

- Definição dos termos de pagamento

Marca	Direito Autoral
Incidência da CIDE	Possível defender a não incidência
Dedução fiscal limitada a 1% da receita líquida de venda (Portaria 436/58)	Dedução fiscal não limitada, desde que a despesa seja considerada necessária nos termos do RIR
Em caso de licenças internacionais, necessidade de averbação perante o INPI	Não é preciso averbar

▶ Aspectos contratuais/contábeis

- Cuidado ao preencher a DIRF
 - Royalties* remetidos ao exterior à título de licença de uso de marca e de direito autoral são declarados sob o mesmo código: 0422
 - Necessidade de especificar a natureza do *royalty* pago
 - Outros códigos importantes: 5192 (obras audiovisuais, cinematográficas e videofônicas); 3208 (*royalties* pagos a pessoa física no Brasil, que não seja a criadora/autora da obra);