

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.641.717 - SP (2016/0306209-0)

RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO : AÇOS VILLARES S/A
ADVOGADO : SOPHIA CORRÊA JORDÃO - SP118006

DECISÃO

Trata-se de Agravo interno, interposto pela FAZENDA NACIONAL, na vigência do CPC/2015, contra decisão de fls. 395/400e, de minha lavra, que não conheceu do Recurso Especial interposto, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

Inconformada, sustenta a parte agravante que:

"(...) a análise do contrato para fins de se aferir se houve ou não transferência de tecnologia, como consignado, equivocadamente, na respeitável decisão monocrática, é absolutamente despicienda para a resolução da lide.

Na tentativa de afastar a exigência da CIDE, o acórdão Regional (no que foi encampado pela respeitável decisão da Ilustre Ministra Relatora) discutiu a necessidade de se comprovar a efetiva transferência de tecnologia.

No entanto, a efetiva transferência de tecnológica passou a ser necessária para a incidência da CIDE, apenas com a alteração promovida pelo artigo 20 da Lei 11.452/07.

ASSIM, REFERIDA ALTERAÇÃO PASSOU A PRODUZIR EFEITOS APENAS A PARTIR DE 01/01/2006, NÃO PODENDO ATINGIR AS REMESSAS EFETUADAS NESSES AUTOS!! POR ESSA RAZÃO, QUANTO AO PERÍODO EM QUESTÃO, É DESPICIENDO QUALQUER ANÁLISE QUANTO À OCORRÊNCIA OU NÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, RAZÃO PELA QUAL INEXISTE O ÓBICE SUMULAR CONSIGNADO NA RESPEITÁVEL DECISÃO ORA IMPUGNADA.

De outro lado, a Lei nº 11.452/07 não pode ser admitida como meramente interpretativa, pois trouxe um requisito novo para incidência da contribuição sob remuneração pela licença de uso ou de comercialização de programa de computador, razão pela qual não pode operar efeitos retroativos.

Com efeito, até 01/01/2006 a CIDE incidia sobre a comercialização de softwares, SEM QUALQUER RESTRIÇÃO.

De fato, até o advento da Lei nº 11.452/07 os programas de computador eram equiparados a obras intelectuais, segundo a Lei nº 9.610/98 e essa tutela conferia a natureza de royalties aos rendimentos obtidos pelo uso ou exploração daqueles programas.

(...)

Veja-se que, na sua origem, a chamada CIDE-remessa ou CIDE-royalties tinha como fatos geradores: a aquisição de licença de uso; a aquisição de conhecimentos tecnológicos e a transferência de tecnologia.

Em 19.12.01, foi editada a Lei 10.332/01, que, alterando os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 2º da Lei 10.168/00, acabou por ampliar o âmbito de incidência da CIDE. Os referidos dispositivos legais passaram a ter a seguinte redação:

(...)

Com o advento da Lei nº 10.332/2001, portanto, foram incorporadas novas hipóteses ao campo de incidência da CIDE, passando a ser devida também, a partir de 1/01/2002, pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos firmados com residentes ou domiciliados no exterior que tivessem por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, bem como por aquelas devedoras de royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.

Examinando-se, pois, o art. 2º da Lei 10.168/00, com a sua redação atual, extrai-se que as hipóteses de incidência da CIDE previstas em lei são as seguintes:

(...)

Desta forma, a CIDE deve incidir sobre os contratos celebrados pela recorrida, para a aquisição de licença de uso e comercialização/distribuição de programas de computador.

E, vejam:

É sabido que o software, enquanto fruto do trabalho de elaboração de um programa, requer que o criador envide esforços intelectuais e originários a serem transmitidos em linguagem de máquina.

Ou seja, quando se adquire qualquer software, não se adquire meramente um bem corpóreo, mas sim o produto da atividade criativa de quem o elabora, razão pela qual o software é uma obra original e intelectual, protegida legalmente como direito autoral e explorada, economicamente, por meio de contratos de licença de uso, de comercialização ou de cessão.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro conferia aos direitos relacionados ao uso e à comercialização de programas de computador (softwares) o tratamento jurídico também conferido aos direitos autorais. É o que expressamente consta do art. 2º da Lei 9.609/98:

(...)

Assim, sob a perspectiva legal, os direitos referentes aos softwares eram equiparados, para todos os efeitos, aos direitos de índole autoral.

Afirma-se, então, à luz da legislação vigente acerca da matéria, que

o contrato de aquisição de softwares no exterior para a sua posterior comercialização no País possui a natureza jurídica de contrato de licença de uso de direito autoral.

Quanto à natureza jurídica da remuneração devida nesse tipo de contrato, tem-se cristalizado o entendimento de que se cuida do pagamento de royalty, pois é sob essa rubrica que se remunera a aquisição de direitos autorais de terceiros.

Com efeito, ROYALTY 'é o pagamento feito, por uma pessoa, física ou jurídica, ao dono de propriedade ou ao criador de um trabalho original, para o privilégio de explorá-lo comercialmente. É, essencialmente, um método de partilhar o rendimento das vendas de um produto entre os que concorrem com o financiamento e a habilidade de comercialização e os que contribuem com a propriedade intelectual sob a forma de uma realização comercial' (Dicionário de Economia, Editora Bloch, Arthur Seldon).

(...)

O entendimento de que o pagamento pela utilização de direito autoral (p.ex, licença de uso de software) possui a natureza jurídica de royalty, inclusive, encontra-se atualmente plasmado no art. 22 da Lei 4.506/1964.

E nem se diga que a parte final do referido dispositivo legal afastaria a contribuinte da tributação, tendo em vista que a lei não determina que o pagamento feito ao autor da obra não se configuraria como royalties. Na verdade, o que faz aquela norma é, simplesmente, determinar, para fins fiscais, a exclusão de tais valores do âmbito de tributação do rendimento do próprio criador do bem.

Corroborando a disciplina conferida pela legislação tributária brasileira aos rendimentos pagos pela exploração de direitos autorais, a Convenção Modelo da OECD enquadra no conceito de royalties as remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de autor sobre uma obra literária, artística ou científica (inclusive os filmes cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou radiofusão).

Diante dessas considerações, conclui-se que os valores remetidos ao exterior a título de contraprestação pela licença de uso e de comercialização de softwares estão incluídos no âmbito de incidência da CIDE instituída pela Lei 10.168/00, quer por consistirem em remuneração decorrente de contrato de licença de uso (art. 2º, *caput*), quer por possuírem a natureza jurídica de royalties (art. 2º, parág. 2º).

Ou seja: a remessa de royalties ao exterior a título de pagamento pela licença de uso e de comercialização de softwares (royalty pela exploração de direito autoral) configura hipótese de incidência da CIDE, nos termos no art. 2º, *caput*, e parág. 2º da Lei 10.168/00. Essa conclusão, aliás, representa uma perfeita congruência entre a

finalidade à qual a contribuição se destina e o seu respectivo âmbito de incidência.

(...)

Destarte, EM RAZÃO DA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM OS FATOS GERADORES DOS AUTOS, houve a incidência da CIDE sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, a título de contraprestação pela aquisição de licenças de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programas de computador e devidos pela autuada em razão dos contratos por ela celebrados com empresas estrangeiras.

Portanto, quando a Recorrida efetuou pagamentos em decorrência do contrato discutido nos autos, sujeitou-se à incidência da CIDE.

(...)

Como dito acima, nem se traga à baila o argumento de que a Lei nº 11.457/07 seria meramente interpretativa.

É sabido que a edição de uma lei que, de fato, seja interpretativa, deve-se considerar que ela não teria o condão de inovar o Ordenamento Jurídico, mas apenas de explicar ou esclarece o sentido de uma lei anterior. Possuiria, assim, natureza declaratória de direitos já assegurados por normas anteriores.

Logo, somente seria possível se falar em retroatividade de norma eventualmente interpretativa se fosse possível entender que, antes da entrada em vigor desta lei, já existia um outro diploma legal que pudesse gerar dúvidas quanto à sua interpretação e que o legislador interpretativo teria vindo, unicamente, para fixar como a melhor interpretação, aquela consagrada nos termos na norma aclaradora.

Aplicando-se esta noção ao caso concreto, apenas seria viável se considerar a Lei 11.452/07 como sendo interpretativa se a legislação até então em vigor permitisse a conclusão de que não haveria incidência da CIDE sobre os royalties pagos em razão da obtenção de licença de uso e comercialização daqueles programas por empresas nacionais.

Todavia, nos termos do histórico da legislação aplicável ao presente lançamento, já traçado outrora, não se pode chegar a esse entendimento. A legislação da CIDE sempre determinou que a contribuição deveria incidir sobre contratos como os celebrados pela recorrente.

Com efeito, até 01/01/2006 a CIDE incidia, sim, sobre a comercialização de softwares, o que nos permite concluir que a Lei 11.452/07 não pode ter natureza interpretativa, já que está a criar situação nova, e não meramente a afastar dúvidas de interpretação quanto aos dispositivos legais que previam a incidência da CIDE.

Isto porque, nos termos do que já demonstrado à exaustão, até o advento da Lei nº 11.452/07 os programas de computador eram

equiparados a obras intelectuais, segundo a Lei nº 9.610/98. Esta tutela conferia a natureza de royalties aos rendimentos obtidos pelo uso ou exploração daqueles programas.

Com isso, e aplicando-se, então, a legislação da CIDE em vigor antes da alteração trazida pela Lei 11.452/07, conclui-se que era devida a contribuição sobre as remessas desses valores (royalties a qualquer título) ao exterior, em razão do pagamento pela licença de uso de software.

Essa questão já foi enfrentada pela Receita Federal do Brasil que, inclusive, elaborou a Solução de Consulta nº 76/2008, da Divisão de Tributação da 7ª Região, concluindo que até 31/12/2005 as empresas adquirentes de licença de uso de software, independentemente de haver ou não transferência de tecnologia decorrente de tais contratos, deveriam recolher a CIDE e que somente a partir de 01/01/2006 é que se teria passado a exigir, para a referida tributação, que ocorresse a mencionada transferência.

A par de tudo isso, ressalte-se, ainda, que a retroatividade de uma norma legal não pode ser meramente deduzida da lei sem que o legislador tenha feito expressa menção ao caráter interpretativo de um determinado diploma legal.

Esta, aliás, é determinação contida no artigo 106, inciso I do CTN.

Com base nesse dispositivo legal é fácil perceber que não é correta a afirmação de que a Lei 11.452/07, por ser interpretativa, teria afastado a cobrança de CIDE sobre os valores remetidos ao exterior a título de royalties pela aquisição de licença de uso de programas de computador, sem transferência de tecnologia, mesmo antes de 2006.

Ora, da simples leitura daquela Lei percebe-se que em momento algum o legislador afirmou que se tratava de lei interpretativa e nem sequer se reportou a eventuais dispositivos que seriam aclarados, não se preenchendo, pois, o requisito exigido pelo CTN para dar retroatividade ao que lá determinado.

Por fim, registre-se, ainda, que o que fez a Lei 11.452/07, ao acrescentar o § 1º-A à Lei 10.168/00, foi tratar de uma isenção, e não simplesmente interpretar qualquer outra norma legal ou prever uma mera não incidência, motivo pelo qual a restrição temporal para sua vigência é admitida.

Embora o legislador tenha se utilizado do termo 'não incide', é de se ver que, muitas vezes a linguagem utilizada para afastar a incidência de um tributo sobre uma determinada situação não é uniforme. Nem sempre, portanto, o legislador se vale do termo 'isento', ora utilizando a expressão trazida na lei em comento, ora outras como, por exemplo, 'não são tributáveis'.

Apesar disso, o fato de se ter aqui o que Luciano Amaro chama de 'par de normas', ou seja, uma regra e outra exceção, um gênero e outra espécie, fica fácil concluir que, de fato, se trata de uma

isenção, definida pelo autor como sendo um técnica peculiar utilizada no processo de definição do campo de incidência, que se dá quando o legislador decide, ao invés de relacionar todas as hipóteses tributáveis, estabelecer como regra a tributação do universo (no caso dos autos, a tributação dos royalties de qualquer natureza) e, por exceção, prever as hipóteses que não sofrerão a incidência tributária, ou seja, que restarão isentas (no caso, o valor dos royalties remetidos ao exterior para pagamento de licença de uso e comercialização de programas de computador)" (fls. 412/423e).

Por fim, requer "a reconsideração da decisão agravada, ou, em caso negativo, que seja submetido o presente recurso de agravo à Turma, na forma regimental, com o escopo de que seja CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO FAZENDÁRIO nos termos descritos nas razões recursais" (fl. 427e).

Impugnação da parte agravada, a fls. 432/447e, pelo improvimento do recurso.

Tendo em vista a relevância dos argumentos esposados pela parte agravante, reconsidero a decisão de fls. 395/400e e passo, a seguir, a um novo exame do Recurso Especial.

Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA NACIONAL, na vigência do CPC/73, com fundamento na alínea **a** do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

"AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. LEI Nº 10.168/2000. CONTRATO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.

1. O objeto do contrato, firmado em 30/06/2000, é a outorga de um direito de uso de software (licença de uso).
2. A impetrante, ao efetuar remessa de capital ao exterior, a título de pagamento de licença de uso do software adquirido de fornecedor estrangeiro, integra relação jurídica de direito autoral, haja vista que o pagamento decorrente de uso de programa de computador - software - deve ser entendido como adimplemento de direito autoral e, portanto, amparado pela legislação aplicável ao direito do autor, não se confundindo com pagamentos decorrentes de royalties, porquanto o inciso V do artigo 10 da Lei nº 9.279/96 excluiu o software do patenteamento e do regime jurídico da propriedade intelectual. Fê-lo também o artigo 2º da Lei n.º 9.609/98 (Lei de Informática) ao estabelecer que o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é aquele conferido pela

legislação de direitos autorais vigentes no País.

3. A Lei nº 11.452, de 27 de fevereiro de 2007, acrescentou o § 1º-A ao artigo 2º da Lei nº 10.168/00, ressaltando, expressamente, da incidência da contribuição a mera licença de uso ou comercialização de programas de computador que não envolva transferência de tecnologia, tratando-se de verdadeira norma interpretativa, nos termos do art. 106, inc. I, do CTN. Nesse sentido: AMS 2005.61.00.028245-4, 3º Turma, Rel. 1 Conv. Claudio Santos, DJF3 15/12/2009 e AMS 00048862220014036100, 3º Turma, Rel. Des. Fed. NERY JUNIOR, DJ de 27/01/2012.

4. Inocorrência de transferência de tecnologia, como reconhecido pelo INPI às fls. 188.

5. Agravo Improvido" (fls. 356/357e).

Nas razões da insurgência especial, a recorrente afirma, em síntese, que "os valores remetidos ao exterior a título de contraprestação pela licença de uso e de comercialização de softwares estão incluídos no âmbito de incidência da CIDE instituída pela Lei 10.168/00, quer por consistirem em remuneração decorrente de contrato de licença de uso (art. 2º, *caput*), quer por possuírem a natureza jurídica de royalties (art. 2º, parág. 2º)" (fl. 364e).

O presente Recurso Especial aborda questão cuja Repercussão Geral foi reconhecida pelo STF no tema 914, qual seja, a constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre remessas ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001.

"Tema 914: Constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE sobre remessas ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001."

Assim, encontrando-se a matéria com repercussão geral reconhecida pelo STF, por medida de economia processual e para evitar decisões dissonantes entre a Corte Suprema e esta Corte Superior, os recursos que tratam da mesma controvérsia aqui no STJ devem aguardar, no Tribunal de origem, a solução no recurso extraordinário afetado, viabilizando, assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015:

Art. 1.039. **Decididos os recursos afetados**, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada.

Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado.

Art. 1.040. **Publicado o acórdão paradigma:**

I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos **especiais ou extraordinários** sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;

II - **o órgão que proferiu o acórdão recorrido**, na origem, **reexaminará** o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, **se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior**;

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que somente depois de realizada essa providência, que representa o esgotamento da instância ordinária, é que o apelo nobre deverá ser encaminhado, em sua totalidade, para este Tribunal Superior a fim de que aqui possam ser analisadas as questões jurídicas nele suscitadas e que não ficaram prejudicadas pelo novo pronunciamento do Tribunal **a quo**.

Diante do exposto, reconsidero a decisão ora recorrida e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso com repercussão geral reconhecida e em observância aos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelo Tribunal Superior ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão impugnado divergir da decisão sobre o tema objeto da afetação.

I.

Brasília/DF, 02 de abril de 2019.

MINISTRA ASSUSETTE MAGALHÃES
Relatora