
Ofício Circulado N.º: 15659 2018-06-26

Entrada Geral:

N.º Identificação Fiscal (NIF): 0

Sua Ref.ª:

Técnico:

Alfândegas

Delegações Aduaneiras

Postos Aduaneiros

Ordem dos Despachantes Oficiais

Operadores Económicos

Assunto: VALOR ADUANEIRO - ROYALTIES E DIREITOS DE LICENÇA

Considerando que importa esclarecer o tratamento de certos royalties e direitos de licença no cálculo do Valor Aduaneiro transcreve-se, a seguir, o entendimento sobre a matéria, aprovado no seio do Comité do Grupo de Peritos Aduaneiros – Secção do Valor Aduaneiro, criado nos termos do artigo 285º do Regulamento (UE) nº 952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Outubro de 2013, que estabelece o Código Aduaneiro da União (CAU):

A. Análise geral

Aplicação da alínea c), do nº 4, do artigo 136º do AE-CAU (condição de venda)

Para decidir se um royalty ou um direito de licença é ou não pago como condição de venda na aceção da alínea c), do nº 4, do artigo 136º do AE-CAU, devem ter-se em conta, para cada caso, todos os elementos e circunstâncias da transacção comercial em causa.

Em particular, é necessário verificar se as ligações e interdependências entre o contrato de venda e o acordo de licenciamento e as relações entre as partes – comprador/titular da licença e vendedor e licenciado – existem e são relevantes para a definição do caso.

B. Casos Práticos

Analisa-se seguidamente três casos distintos e propõem-se soluções para cada um deles.

CASO 1

Factos

O acordo de licenciamento exige que o licenciado formalize um acordo de produção com o fabricante dos bens objecto de licenciamento que o obriga a entregar os bens ao licenciado. O fabricante não está coligado com o titular da licença na acepção do artigo 127º do AE-CAU. O acordo de licenciamento inclui, muitas vezes, um modelo do acordo de produção semelhante ao que é aqui referido.

[Noutras situações, o titular da licença limita-se a obrigar o licenciado a dar instruções aos fabricantes dos produtos licenciados para produzir estes bens *apenas para o licenciado* e fornecê-los apenas a ele.]

[Nos casos em apreço os produtos não são criados nem desenvolvidos pelo titular da licença.]

Esta abordagem assegura que os bens objecto de licenciamento só são fornecidos ao licenciado, para que ele possa beneficiar em exclusivo dos direitos da marca registada dentro de um determinado território. Assim, protege-se, por um lado, a marca registada e, por outro, assegura-se que o titular da licença recebe o royalty ou o direito de licença do licenciado depois da venda dos produtos.

Em alguns casos, o titular da licença não indica explicitamente nem influencia a escolha do fabricante. O fabricante é pois escolhido pelo licenciado e assina o acordo de produção, que pode conter uma cláusula em que o fabricante apenas produz para o licenciado. Não há qualquer outra ligação ou interdependência entre o acordo de licença e o contrato de venda.

A questão é saber se, nestes casos, os pagamentos dos direitos de licença devem ser considerados uma condição de venda, na acepção da alínea c), do nº 4, do artigo 136º do AE-CAU, e incluídos no valor aduaneiro das mercadorias importadas.

Análise e abordagem sugerida:

No caso acima descrito, o *vendedor* é obrigado, em virtude do acordo de produção, a vender as mercadorias apenas aos *licenciados* – que, por sua vez, pagam royalties ou direitos de licença ao *titular da licença*, nos termos do acordo de licenciamento.

Como consequência, as mercadorias cobertas pelo acordo de licenciamento só podem ser vendidas pelo fabricante/vendedor aos *licenciados* designados pelo *titular da licença*.

Além disso, a obrigação de concluir um acordo de produção (ou a obrigação da entrega exclusiva aos licenciados) é determinada pelo titular da licença, que assim garante que recebe os royalties e os direitos de licença relativos a todas as mercadorias fornecidas pelo fabricante.

O licenciado/comprador não pode adquirir as mercadorias em causa sem o pagamento dos royalties e dos direitos de licença ao titular da licença. Parece apropriado concluir que, para o caso acima descrito, o pagamento dos direitos de licença/royalties pode ser considerado como uma condição de venda, nos termos da alínea c), do nº 4, do artigo 136º do AE-CAU e deve ser incluído no valor aduaneiro, de acordo com o artigo 71º do CAU.

CASO 2

Factos

O agente do comprador – relacionado quer com o titular da licença, enquanto dono da marca registada e do direito de propriedade, quer com o licenciado – participa na importação das mercadorias cobertas pelo acordo de licenciamento. O fabricante/vendedor não está relacionado com nenhuma das partes envolvidas na transação (titular da licença, comprador/licenciado ou agente do comprador).

O agente do comprador está encarregado de escolher os fabricantes/vendedores das mercadorias adequadas às necessidades do comprador/licenciado. Na operação de compra encarrega-se, igualmente, das tarefas normais dum agente do comprador. O titular da licença, como dono da marca registada, deve garantir que as mercadorias, cobertas pelo acordo de licenciamento, são vendidas pelo fabricante/vendedor apenas aos destinatários licenciados por ele designados, que pagam os royalties devidos pelas mercadorias.

Neste caso, o agente do comprador pode intervir no processo de produção e nas vendas, impondo limites ao volume de vendas, estipulando preços de venda, etc.

Será que o pagamento dos direitos de licença, efectuado pelo comprador/licenciado, pode ser considerado uma condição de venda, nos termos da alínea c), do nº 4, do artigo 136º do AE-CAU, e incluído no valor aduaneiro das mercadorias importadas?

Análise e abordagem sugerida:

A situação acima descrita é, em princípio, semelhante ao Caso 1. Aqui, é o agente do comprador (relacionado quer com o titular da licença, quer com o licenciado) que, exercendo as suas funções de agente, assegura que os bens são vendidos pelo vendedor apenas a compradores licenciados garantindo assim ao titular da licença o pagamento dos royalties de todas as mercadorias vendidas.

Consequentemente, parece apropriado concluir que o pagamento dos direitos de licença/royalties pode ser considerado como uma condição de venda, nos termos da alínea c), do nº 4, do artigo 136º do AE-CAU e deva ser incluído no valor aduaneiro, de acordo com o artigo 71º do CAU.

CASO 3

Factos

O comprador fornece serviços ao fabricante/vendedor (que não está coligado com o titular da licença na acepção do artigo 127º do AE-CAU), livres de encargos, para produzir as mercadorias importadas. Podem estar em causa, em particular, o design e o know-how de fabrico. Sem estes serviços, o fabricante/vendedor não conseguiria produzir e fornecer as mercadorias importadas.

Os serviços livres de encargos acima referidos foram previamente disponibilizados pelo titular da licença ao licenciado/comprador, que pagou, por sua vez, royalties ao titular da licença. Assim sendo, o pagamento do royalty é um requisito para a produção e entrega das mercadorias ao licenciado/comprador.

Análise e abordagem sugerida:

Os elementos necessários à produção dos bens, que são fornecidos, livres de encargos, ao fabricante/vendedor das mercadorias importadas para o seu fabrico (por exemplo, design e know-how de fabrico), devem ser analisados à luz da alínea b), do nº 1, do artigo 71º do CAU (“produtos e

serviços”), quando estes factores de produção só estiverem disponíveis mediante o pagamento de direitos de licença.

Se o acordo de licenciamento incluir também a utilização de outros direitos de propriedade intelectual (e.g. direitos relativos a marcas registadas), deve aplicar-se a alínea c), do nº1, do artigo 71º do CAU, em conjugação com a alínea c), do nº 4, do artigo 136º do AE-CAU.

Nota: Neste caso o direito de licença pelo uso da marca registada é pago como condição de venda.

A Subdiretora-Geral,



Ana Paula Caliço Raposo