



CHAMBRE DE COMMERCE  DU BRÉSIL EN FRANCE



Licence des Marques et des Technologies Françaises au Brésil

Aspects PI et fiscaux

CCBF (Paris) 13 avril 2022





BMA est un cabinet juridique multiservices brésilien, comprenant plus de 370 avocats, répartis entre les antennes de São Paulo, Rio de Janeiro et Brasília.

Nous nous adressons à **tous les secteurs de l'économie brésilienne**, offrant un point d'entrée privilégié pour des clients étrangers désireux de s'implanter au Brésil ou de développer leurs activités sur le marché brésilien.



BMA French Desk a été créée au sein de BMA Advogados afin de répondre aux besoins des acteurs économiques français au Brésil, la France étant l'un des principaux partenaires économiques européens à y investir.

Il s'agit d'un groupe d'avocats des différents bureaux de BMA qui offrent des **conseils juridiques personnalisés et adaptés aux intérêts des clients français** et à leur conduite des affaires au Brésil.



qui sommes nous?

370
ASSOCIÉS ET
AVOCATS

550+
COLLABORATEURS

Prix et *distinctions*

Chambers
AND PARTNERS

The
**LEGAL
500**
awards

LATIN LAWYER

IFLR

IPO Deal of the Year 2020

Latin Finance
(XP Inc IPO)

Private M&A Deal of the Year 2020

Latin Lawyer
(Engie's acquisition of TAG)

Public M&A Deal of the Year 2020

Latin Lawyer
(Merger of Fibria Celulose and Suzano Papel e Celulose)

Restructuring Deal of the Year 2020

Latin Lawyer
(Constellation restructuring)

Disputes Deal of the Year

Latin Lawyer
(Itambé dispute)

Equity Deal of the Year 2020

International Financial Law Review
(XP Inc IPO)

Deal of the Year 2020

International Financial Law Review
(Engie's acquisition of TAG)

Domestic M&A Deal of the Year 2020

Latin Finance Awards
(Merger of Fibria Celulose and Suzano Papel e Celulose)

Restructuring Deal of the Year 2020

International Financial Law Review
(Constellation restructuring)

Cross-border M&A Deal of the Year 2020

Latin Finance Awards
(Engie's acquisition of TAG)

Top Ranked Firm
Chambers Brazil 2022 and 2021

Top Ranked Firm
Chambers Global 2022 and 2021

Financial and Corporate Top Tier Firm
IFLR 1000 2021 and 2020

Top Tier Firm
The Legal 500 2022 and 2021

Top Brazilian M&A Legal Advisor
Merger Market 2021

Top Brazilian M&A Legal Advisor
Thomson Reuters 2021

L'INPI: L'ENREGISTREMENT DES CONTRATS

- ▼ Licence de marque
- ▼ Licence de brevet
- ▼ Transfert / Licence de technologie
- ▼ Services d'assistance technique
- ▼ Franchise

 **INPI** INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

EFFETS DE L'ENREGISTREMENT

- ▼ Production d'effet auprès des tiers et publicité.
- ▼ Possibilité de défense de la marque licenciée.
Condition: disposition contractuelle expresse.
- ▼ Interdiction d'enregistrer plusieurs contrats portant sur le même objet, s'il y a un contrat de licence exclusive préalablement enregistré.
- ▼ En cas de cession des droits sur la marque, le cessionnaire ne peut pas invoquer qu'il n'était pas au courant de la licence, puisqu'il s'agit d'un acte public.

EFFETS DE L'ENREGISTREMENT

▼ **Redevances à l'étranger**

L'enregistrement du contrat auprès de la Banque Centrale du Brésil et à l'INPI nécessaire pour payer la partie étrangère.

▼ **Déductibilité Fiscale**

Limitation de la déduction fiscale en fonction de la technologie impliqué dans le contrat (Ord. n° 436, du 30.12.1958)

LIMITATION DES PAIEMENTS À L'ÉTRANGER ET DÉDUCTIBILITÉ FISCALE

- ▼ **Société brésilienne et société étrangère liée (avec contrôle des parts sociales).**
 - ✓ **Déductibilité:** 1% - 5% du chiffre d'affaires net des ventes de produits pour les brevets et 1% pour les marques. INPI: les limites de 1% - 5% s'étendent également aux contrats de transfert de technologie.
 - ✓ **Paiement:** Les entreprises liées ne peuvent verser que dans la limite de la déduction fiscale pour un seul type de contrat (les redevances ne sont pas cumulables pour les marques, brevets et transfert de technologie).

PAIEMENTS À L'ÉTRANGER ET DÉDUCTIBILITÉ FISCALE

- ▼ **Société brésilienne et société étrangère non liée**
(indépendantes / sans contrôle des parts)
 - ✓ **Paiement:** aucune limite. Pratiques du marché et le caractère raisonnable doivent être respectés.
 - ✓ **Déductibilité:** Limites de l'Ord. 436/58 - 1% à 5% du revenu net des ventes de produits pour brevets et 1% pour marques.
 - ✓ **INPI:** Limites de 1% à 5% s'appliquent également aux contrats de transfert de technologie.

DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Présentation
de la demande

Examen
formel

Examen
technique

Exigence
ou refus

Conformité
ou appel

Refus
définitif

Certificat
d'enregistrement

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

LICENCE DE MARQUE

Ce qu'il faut retenir:

- ▼ Possibilité de paiement à l'étranger seulement si la marque est déjà enregistrée. La demande d'enregistrement de marque ne génère pas de royalties, ni de crédit.
- ▼ Demande de modification du certificat d'enregistrement. Rémunération rétroactive à la date d'octroi de l'enregistrement de la marque.

CONTRAT DE LICENCE / TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Définition INPI:

- ▼ Transfert de technologie non brevetable (comme le savoir-faire ou secret commercial) pour la fabrication d'un certain produit.
- ▼ Les contrats doivent contenir l'identification de la technologie et des connaissances à acquérir par la société cessionnaire.

CONTRAT DE LICENCE / TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Valeur:

- ▼ La rémunération et le mode de paiement établis selon négociation contractuelle:
 - Pourcentage sur le prix de vente net du produit résultant de l'application de la technologie;
 - Prix fixe par unité vendue; ou
 - Montant fixe.

CONTRAT DE LICENCE / TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

- ▼ l'INPI n'acceptait pas les licences de technologie non brevetées, mais uniquement le transfert de technologie. Les clauses prévoyant le retour de la technologie ou d'informations confidentielles n'étaient pas acceptées.
- ▼ Maintenant, les contrats de licence de technologie non brevetée avec terme définitif pour la licence sont permis.



Le système fiscal brésilien

- ▼ Complexité (Union, États, Municipalités)
- ▼ Prix de transfert: règles spécifiques (non OCDE)
- ▼ Redevances (royalties): règles spéciales (hors prix de transfert), imposition lourde



	redevances	services techniques
WHT(IRRFF)	15% ^(*)	15% ^(*)
ISS	2%-5% (ou N/A)	2%-5%
CIDE	10% ^(**)	10% ^(**)
PIS/Cofins	9,25% (ou N/A)	9,25%
IOF	0,38% ^(***)	0,38% ^(***)

L'Accord Brésil-France

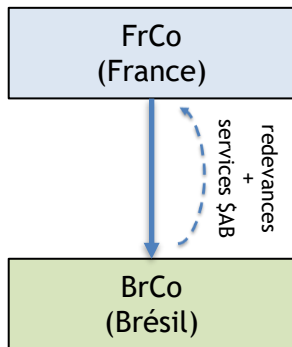
- ▼ Limitations du WHT (redevances/royalties):
 - ✓ 10% droits d'auteur, films, radio et TV
 - ✓ 25% marques de fabrique ou commerce
 - ✓ 15% autres cas
- ▼ Services techniques et assistance technique
 - ✓ Services techniques : concept large
 - ✓ Pas d'équivalence aux redevances
 - ✓ Selon la RFB : classification sous professions indépendantes (Art. 14) ou bénéfices des entreprises (Art. VII)
 - ✓ Litiges pour classification sous l'Art. VII
- ▼ Arts. 14 (professions indépendantes) et 15 (professions dépendantes) : compétence exclusive de l'État de la résidence

Déductibilité (redevances)

- ▼ **Limites quantitatives:** 1% à 5% du revenu liquide de la vente de produits fabriqués sous technologie licenciée.
- ▼ **Limites subjectives:** non déductibilité des paiements aux associés.
- ▼ Limitation contestable? Portée limitée à l'investisseur direct?
- ▼ Portée de la non déductibilité: seulement l'IRPJ (mais pas la CSLL)?
 - (*) Obs: CIT (Brésil) = IIRPJ 25%+ CSLL 9%
- ▼ **Condition formelle:** enregistrement INPI?
 - ✓ dépenses qui précèdent l'enregistrement
 - ✓ contrats non enregistrables

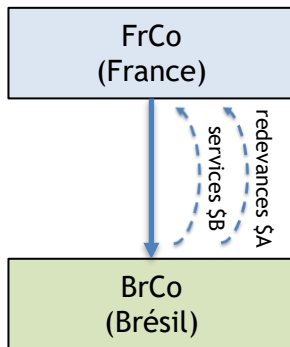
Exemples pratiques ...

1



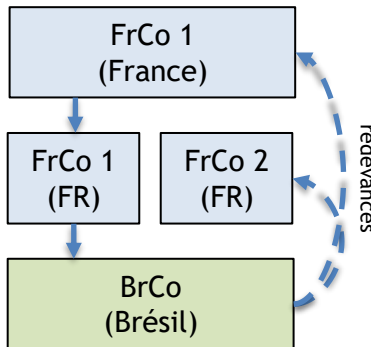
Limites de déductibilité
Règles de l'accord Brésil-France

2



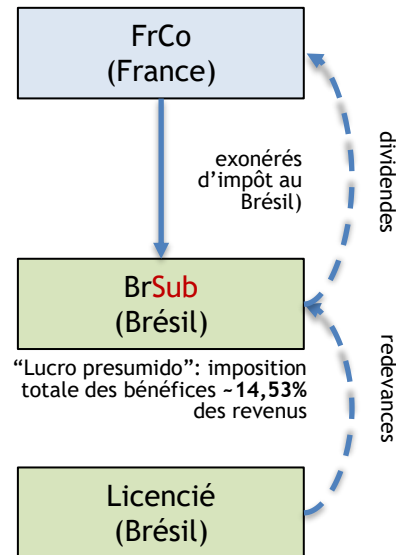
imposition sur les redevances ≠ services techniques
Attention aux critères de répartition

3



non application de la limite de déductibilité (IRPJ)?

4



"Lucro presumido": imposition totale des bénéfices - 14,53% des revenus



www.bmalaw.com.br

Rio de Janeiro | São Paulo | Brasília



Antonella Carminatti
Associée, PI
ani@bmalaw.com.br



Hermano Barbosa
Associé, droit fiscal
hermano@bmalaw.com.br