

FICHA DOUTRINÁRIA

Diploma: CIVA

Artigo: al c) do n.º 1 do art. 18.º

Assunto: Taxas - Licenciamento da exploração e fruição temporária dos direitos associados às patentes de invenções, bem como a transferência definitiva desses direitos, não merecem acolhimento em quaisquer isenções previstas no artigo 9.º do CIVA, nem na norma de delimitação negativa da incidência do imposto, n.º 4 do artigo 3.º do CIVA

Processo: **nº 17565**, por despacho de 2020-06-04, da Diretora de Serviços do IVA, (por subdelegação)

Conteúdo: Tendo por referência o pedido de informação vinculativa, solicitada ao abrigo do artigo 68.º da Lei Geral Tributária, cumpre informar:

I - O PEDIDO

1. A Requerente é uma pessoa coletiva de direito público que exerce, a título principal, a atividade que tem por base o CAE 85420 - "Ensino superior" e, a título secundário, as atividades que têm por base os seguintes CAE:

CAE 74900 - "Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, n.e.".

CAE 85600 - "Actividades de serviços de apoio à educação"

CAE 56290 - "Outras actividades de serviço de refeições"

CAE 55900 - "Outros locais de alojamento"

CAE 56210 - "Fornecimento de refeições para eventos"

CAE 86210 - "Actividades prática médica de clínica geral, em ambulatório"

CAE 47610 - "Comércio a retalho de livros, em estabelecimentos especializados"

CAE 47620 - "Comércio a retalho de jornais, revistas e artigos de papelaria, em estabelecimentos especializados"

CAE 93110 - "Gestão de instalações desportivas".

2. Constitui-se, para efeitos de IVA, como um sujeito passivo misto tendo, pela prática de operações que conferem o direito à dedução do imposto, enquadramento no regime normal do IVA com periodicidade mensal, desde 1997.01.01. Atento o disposto no artigo 23.º do Código do IVA (CIVA) utiliza, para efeitos do exercício do direito à dedução do imposto, o método da afetação real de parte dos bens, bem como, o método da percentagem de dedução (vulgarmente designado por "prorata").

3. No âmbito das atribuições que lhe estão legal e estatutariamente consignadas tem, conforme refere, promovido a transferência de tecnologia e a valorização do conhecimento científico e tecnológico, designadamente dos resultados de investigação e desenvolvimento, criados no meio académico e científico.

4. Neste sentido, tem vindo a celebrar, com entidades terceiras, contratos onerosos através dos quais tem acordado o licenciamento da exploração e fruição temporária dos direitos, associados à utilização de patentes de invenção de que é titular. No âmbito desses contratos, e na qualidade de licenciante, é remunerada sob a forma de royalties, pagos em prestações periódicas ou sucessivas ou ainda, através de um único pagamento.

5. Face às operações que descreve, a Requerente vem solicitar esclarecimento sobre o enquadramento em sede deste imposto do licenciamento da exploração e fruição temporária dos direitos que detém associados às patentes de invenções, atento o disposto nos artigos 30.º e 31.º do Código da Propriedade Industrial e os n.ºs 4 e 5 do artigo 3.º do CIVA (por remissão do n.º 5 do artigo 4.º do mesmo Código), bem como, sobre o enquadramento da transferência definitiva do feixe de direitos associados às referidas patentes.

II - ENQUADRAMENTO

6. As formas de conhecimento técnico e científico protegidas pela propriedade intelectual são, no campo da propriedade industrial, as patentes de invenção, os modelos de utilidade, o desenho e modelo industrial e as marcas. A propriedade industrial encontra-se regulada no Código da Propriedade Industrial (CPI).

7. Uma patente é um direito exclusivo que se obtém sobre invenções, tendo em vista proteger a invenção de ser utilizada, produzida ou comercializada por outros sem autorização do titular.

8. Os direitos emergentes de patentes podem ser transmitidos, total ou parcialmente, a título gratuito ou oneroso, devendo a transmissão por "ato inter vivos" ser provada por documento escrito (artigo 30.º do CPI).

9. Os direitos respeitantes a patentes podem ser objeto de licença de exploração, total ou parcial, a título gratuito ou oneroso, em certa zona ou em todo o território nacional, por todo o tempo da sua duração ou por prazo inferior, devendo o contrato de licença ser sujeito a forma escrita (artigo 31.º do CPI).

10. Os contratos de licenciamento distinguem-se dos contratos de transmissão ou cessão de direitos de propriedade industrial. Nos primeiros autoriza-se a exploração e usufruto dos direitos detidos sobre um determinado bem, definindo-se contratualmente os termos e condições da utilização. Nos segundos transmite-se a titularidade dos direitos para o comprador ou transmissário.

Enquanto que, no licenciamento, o licenciante continua a ser o titular dos direitos sobre a propriedade e permanece responsável pela manutenção dos direitos da mesma, a cessão implica a transferência de todos os direitos sobre a propriedade, não podendo o transmitente utilizá-la enquanto estiver protegida, a menos que, no contrato, fique autorizado.

11. Assim, e em termos genéricos, um contrato de licenciamento de direitos de propriedade intelectual corresponde ao acordo entre o seu titular ou detentor - licenciante - e um terceiro que é autorizado a utilizá-los - licenciado - a troco de um pagamento acordado - remuneração ou royalty - ou outro tipo

de contrapartida. Os royalties consistem, assim, nos pagamentos efetuados pelo direito do uso, exploração e comercialização de um bem.

12. Não obstante o conceito de propriedade intelectual compreenda quer o direito de autor, quer a propriedade industrial, estas duas modalidades têm diferenças de regime muito significativas não podendo a propriedade industrial ser confundida com o direito de autor.

13. Sendo realidades diferentes, reguladas por diplomas distintos, também merecem, em sede de IVA, tratamentos distintos.

De facto, enquanto que a transmissão do direito de autor e a autorização para a utilização da obra intelectual, definidas no Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos, se encontram isentas ao abrigo da isenção prevista na alínea 16) do artigo 9.º do CIVA, o licenciamento de direitos das patentes, bem como a transmissão de todos os direitos sobre as mesmas, reguladas no Código da Propriedade Industrial, não merece acolhimento naquela isenção ou em qualquer outra prevista no artigo 9.º do CIVA.

Configuram, assim, operações sujeitas a imposto e dele não isentas, tributadas à taxa normal, prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA.

14. Quanto à alusão, feita pela Requerente, ao n.º 4 do artigo 3.º do CIVA (por remissão do n.º 5 do artigo 4.º), refere-se que esta norma legal exclui do conceito de transmissão e, conseqüentemente, do âmbito de incidência do imposto, " (...) as cessões a título oneroso ou gratuito do estabelecimento comercial, da totalidade de um património ou de uma parte dele, que seja susceptível de constituir um ramo de actividade independente, quando em qualquer dos casos, o adquirente seja, ou venha a ser, pelo facto da aquisição, um sujeito passivo do imposto de entre os referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 2º".

15. Para que uma operação se insira no âmbito desta norma de delimitação negativa da incidência do imposto é necessário que se cumpram, cumulativamente, as condições ali determinadas, ou seja: i) Ocorra uma transmissão definitiva (não abrange as cessões temporárias), a título oneroso ou gratuito, do estabelecimento comercial, ou da totalidade de um património ou de uma parte dele, que pelas suas características, seja susceptível do exercício de um ramo de uma actividade autónoma e independente; e que ii) o adquirente já seja, ou venha a ser pelo facto da aquisição, um sujeito passivo do imposto.

16. A questão em análise na presente informação não configura a transferência definitiva de um património que permita, por si só, o exercício de uma actividade autónoma e independente, pelo que, o disposto no n.º 4 do artigo 3.º não se aplica ao caso concreto.

III - CONCLUSÃO

17. Face ao exposto, conclui-se que o licenciamento da exploração e fruição temporária dos direitos associados às patentes de invenções, bem como a transferência definitiva desses direitos, não merecem acolhimento em quaisquer isenções previstas no artigo 9.º do CIVA, nem na norma de delimitação negativa da incidência do imposto, prevista no n.º 4 do artigo 3.º

do IVA (em conjugação com o n.º 5 do artigo 4.º).

18. Configurando operações sujeitas a IVA e dele não isentas, deve a Requerente, pela sua realização, proceder à liquidação do imposto à taxa normal, prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º do CIVA.