



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/Cível

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE MARCAS E PATENTES. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 9º, §§1º E 3º, DO DECRETO-LEI 406/68. DESCABIMENTO. EMPRESARIALIDADE. ORGANIZAÇÃO DOS FATORES DE PRODUÇÃO. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL QUE PREPONDERAM E ABSORVERAM A ATIVIDADE INTELLECTUAL. PRECEDENTES.

- Conforme entendimento pacífico no âmbito do STJ e desta Corte, somente as sociedades que possuem as atividades indicadas no §3º, do art. 9º, do Decreto-Lei nº 406/1968, podem se beneficiar das alíquotas fixas, e desde que a sociedade não seja caracterizada como empresária.

- A responsabilidade limitada à quota não afasta a incidência do disposto no art. 9º, §3º, do Decreto-Lei nº 406/68, porquanto o que define a natureza empresária ou não é o seu objeto: se for explorado com empresarialidade (profissionalismo e organização dos fatores de produção), a sociedade será empresária, não fazendo jus ao recolhimento do ISS na forma fixa; se, porém, ausente a empresarialidade, a sociedade poderá se valer da tributação privilegiada do ISS.

- No caso, a atividade é exercida com empresarialidade, notadamente porque, além de serem prestados de forma impessoal, os profissionais habilitados se colocam em segundo plano para o cliente. Trata-se de complexo multiprofissional (integram a sociedade, além do sócio cotista, auxiliares técnicos, assistentes jurídicos, consultora



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/Cível

de vendas, gerente administrativa, consultora de avaliações, assistente técnico de marcas, analista técnico internacional, gerente comercial, analista jurídica e diretora técnica) em que os clientes buscam não o atendimento com o sócio principal, mas a estrutura da sociedade e os serviços em geral por ela prestados, em extensão que demanda, para a sua própria existência e funcionamento no porte em que se encontra, a preponderância da organização empresarial sobre a atividade intelectual, circunstância que afasta a tributação privilegiada prevista no artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.

APELO DESPROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

COMARCA DE PORTO ALEGRE

PAP - MARCAS E PATENTES LTDA

APELANTE

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

APELADO



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/Cível

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, **à unanimidade, em desprover o apelo.**

Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores **DES. FRANCISCO JOSÉ MOESCH (PRESIDENTE) E DES. MIGUEL ÂNGELO DA SILVA.**

Porto Alegre, 28 de junho de 2018.

DES.^a MARILENE BONZANINI,

RELATORA.

RELATÓRIO

DES.^a MARILENE BONZANINI (RELATORA)

De saída, adoto o relatório do parecer ministerial:

“Trata-se de apelação cível, interposta por PAP MARCAS E PATENTES LTDA., de sentença (fls. 125/27) que julgou improcedente o mandado de segurança, impetrado contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.

Em razões (fls. 130/140), a recorrente argumenta que o mandado de segurança foi impetrado objetivando a anulação do



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/Cível

crédito tributário referente ao lançamento de débito de ISSQN. Alega que o impetrante é agente de propriedade industrial e efetua o registro de marcas e patentes junto ao INPI. Diz que o serviço é prestado de forma personalíssima, sob o manto da responsabilidade pessoal e ilimitada do agente. Aduz que esta situação especial lhe assegura tributação privilegiada, nos termos do Decreto 406/68 e na Lei Complementar Municipal 07/73. Afirma que, nos termos da lei de regência da atividade de propriedade industrial (Decreto-Lei 8.933/46), somente poderão exercer atividades perante o INPI agente cadastrado junto ao Instituto. A sociedade do impetrante é composta de apenas um sócio, situação que fortalece a tese apresentada, de que o serviço é prestado em caráter unipessoal. Traz à colação precedente do TJRS no mesmo sentido. Explica que, nos termos do art. 966 do Código Civil, a existência de colaboradores ou auxiliares não torna o prestador de serviços empresário. Sobre a limitação da responsabilidade do sócio, a cláusula contratual neste sentido no contrato social, não tem efeitos, pois a legislação (resolução 04/2013 – do INPI) prevê a responsabilidade ilimitada dos agentes de integração. Ainda, exemplifica com base em precedente do TJRS que o fato de uma sociedade simples se constituir na forma de limitada, não a retira do rol daquelas que detêm o direito à tributação privilegiada. Pede o provimento do apelo para o fim de reformar a sentença para conceder a segurança pleiteada.

Foi comprovado o pagamento do preparo (fl. 166).

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 169/170)."

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/Cível

Na sequência, os autos foram remetidos a esta Corte, vindo conclusos após distribuição por sorteio.

É o relatório.

VOTOS

DES.^a MARILENE BONZANINI (RELATORA)

Eminentes Colegas.

A questão versada no presente *mandamus* diz respeito à possibilidade de a impetrante/apelante desfrutar do benefício disposto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, que assim dispõe:

Art. 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

(...)

§ 3º Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1º, calculado em relação a cada profissional



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/Cível

habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.

Os itens referidos no §3º são os seguintes: 1 – Médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres; 4 – Enfermeiros, obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária); 8 – Médicos veterinários; 25 – Contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres; 52 – **Agentes de propriedade industrial**; 88 – Advogados; 89 – Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos; 90 – Dentistas; 91 – Economistas; 92 – Psicólogos.

Quanto à vigência dos referidos dispositivos, o STF já firmou a orientação de que foram recepcionados pela CRFB/88, conforme entendimento há muito sedimentado, do que é exemplo o seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. ADVOCACIA. D.L. 406/68, art. 9º, §§ 1º e 3º. C.F., art. 151, III, art. 150, II, art. 145, § 1º. I. - O art. 9º, §§ 1º e 3º, do DL. 406/68, que cuidam da base de cálculo do ISS, foram recebidos pela CF/88: CF/88, art. 146, III, a. Inocorrência de ofensa ao art. 151, III, art. 34, ADCT/88, art. 150, II e 145, § 1º, CF/88. II. - R.E. não conhecido.

(RE 236604, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/1999, DJ 06-08-1999 PP-00052 EMENT VOL-01957-18 PP-03877)



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/Cível

No mesmo sentido: RE 304011 AgR, Min. CARLOS BRITTO, j. 28/11/2006;
AI 391092 AgR, Min. CEZAR PELUSO, j. 14/02/2006; RE 366011 AgR, Min. CARLOS
BRITTO, j. 30/08/2005.

Apesar disso, o benefício do recolhimento fixo do ISS não é estendido para toda e qualquer sociedade. Conforme entendimento pacífico no âmbito do STJ e, também, desta Corte, somente as sociedades que possuem as atividades indicadas no §3º, do art. 9º, do Decreto-Lei nº 406/1968, podem se beneficiar das alíquotas fixas, e desde que a sociedade não seja caracterizada como empresária.

Nesse sentido, exemplificativamente, os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. ISS. DECRETO-LEI N. 406/68. SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS (MÉDICOS). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

(...)

2. A sociedade civil faz jus ao benefício previsto no art. 9º, § 3º, do DL n. 406/68, desde que preste serviço especializado, com responsabilidade pessoal e sem caráter empresarial.

(...)

Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 233.352/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 28/11/2012)



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/Cível

*EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL.
BASE DE CÁLCULO DO ISS DIFERENCIADA. DECRETO-LEI
Nº 406/68. ATIVIDADE NÃO EMPRESARIAL.*

1. As sociedades uniprofissionais somente têm direito ao cálculo diferenciado do ISS, previsto no artigo 9º, parágrafo 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, quando os serviços são prestados em caráter personalíssimo e, assim, prestados no próprio nome dos profissionais habilitados ou sócios, sob sua total e exclusiva responsabilidade pessoal e sem estrutura ou intuito empresarial.

2. Precedente da Primeira Seção (AgRgEREsp nº 941.870/RS, da minha Relatoria, in DJe 25/11/2009).

3. Embargos de divergência rejeitados.

(REsp 866.286/ES, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/09/2010, DJe 20/10/2010)

Do até aqui exposto, conclui-se que os serviços incluídos na lista anexa sob os nºs 1, 4, 8, 25, 52,88, 89, 90, 91 e 92, mesmo quando forem prestados por sociedades, o imposto deve ser calculado na forma do §1º, isto é, "em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não", desde que a sociedade, repito, **não** seja exercida com empresariedade (não possua estrutura empresarial).

No caso, a magistrada singular, conquanto tenha reconhecido que a atividade da apelante enquadra-se em um dos serviços elencados na lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/68, o que atrairia a incidência do §1º, do art. 9º, do mencionado



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/Cível

Decreto, denegou a segurança porque o contrato social prevê a responsabilidade limitada do sócio ao valor de sua quota e não haveria prova da personalidade.

Adianto que o apelo não merece provimento, contudo, não em razão de que o contrato social prevê a responsabilidade limitada dos sócios ao valor de suas quotas.

É entendimento firmado neste Colegiado que *"o fato de a apelada optar pelo tipo societário da limitada não serve para afastar a incidência do disposto no art. 9º, §3º, do Decreto-Lei nº 406/68, porquanto o que define a natureza empresária ou não da sociedade é o seu objeto: se for explorado com empresarialidade (profissionalismo e organização dos fatores de produção), a sociedade será empresária, não fazendo jus ao recolhimento do ISS na forma fixa; se, porém, ausente a empresarialidade, a sociedade será simples, podendo se valer da tributação privilegiada do ISS.* (Apelação Cível 70075258103). Por esse prisma, tal fundamentação, constante da sentença recorrida, não é o bastante para a improcedência do pleito autoral.

No caso concreto, em que pese os serviços prestados pelo recorrente estarem elencados na lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/68, a atividade é exercida com empresarialidade, notadamente porque, além de serem prestados de forma impessoal, os profissionais habilitados se colocam em segundo plano para o cliente e, em especial, **evidenciada está a organização dos fatores de produção.**

É bem verdade que a sociedade apelante possui como objeto social o registro de marcas e patentes, possuindo um único sócio cotista, economista e agente



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/Cível

da propriedade industrial (INPI registro nº 1257); portanto, atividade de natureza científica (arrolada do §3º, do art. 9º, do Decreto-Lei nº 406/1968), que, conforme o disposto no parágrafo único do art. 966, do CC, não pode, em tese, ser considerada empresária, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Ocorre que, da análise das informações prestadas pelo Secretário Municipal da Fazenda (fls. 94/98), e, sobretudo, do parecer das fls. 99/103, que reproduz excerto da página eletrônica (www.pap.com.br), verifica-se que a impetrante, não obstante a denominação social unipessoal, conta - além do único sócio cotista, indicado como "Presidente" - com diversos outros profissionais, como auxiliares técnicos, assistentes jurídicos, consultora de vendas, gerente administrativa, consultora de avaliações, assistente técnico de marcas, analista técnico internacional, gerente comercial, analista jurídica e diretora técnica (fl. 101), o que evidencia o caráter empresarial da sociedade, com nítida congregação dos fatores de produção.

Cuida-se, portanto, de complexo multiprofissional, em que os clientes buscam não o atendimento com o sócio principal, mas a estrutura da sociedade e os serviços em geral por ela prestados¹, em extensão que demanda, para a sua própria

¹ GESTÃO DE MARCAS: Busca e Análise de Marca, Registro de Marca, Ação Judicial, Combate a Pirataria, Concorrência Desleal, Avaliação de Marca, Proteção/Vigilância, Monitoramento da concorrência, Contratos, Intermediação para compra e venda de marca. PATENTES E DESENHOS: Busca e Análise de Patente, Registro de Patente e Desenho Industrial, Ação Judicial, Combate a Pirataria, Concorrência Desleal, Avaliação de Patente e Desenho Industrial, Proteção/Vigilância, Relatório de Monitoramento da



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/Cível

existência e funcionamento no porte em que se encontra, a preponderância da organização empresarial sobre a atividade intelectual.

Assim, estando a prova dos autos a demonstrar que a sociedade apelante presta serviço em caráter empresarial, impõe-se afastar a tributação privilegiada prevista no artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso de apelação.

Sem honorários advocatícios, forte no art. 25 da Lei nº 12.016/09. Custas pelo impetrante.

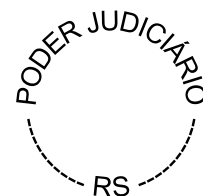
DES. MIGUEL ÂNGELO DA SILVA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. FRANCISCO JOSÉ MOESCH (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a).

Concorrência, Contratos, Intermediação para compra e venda de patentes e desenhos industriais. ONLINE E DIGITAL: Monitoramento de riscos digitais, Concorrência Desleal, Combate a Infratores, Defesa em Ações, Disputa de domínios, Análises e Pareceres, Ações Judiciais, Software, Direito Autoral. PROCESSO JUDICIAL: Ações Judiciais, Concorrência Desleal, Combate a Infratores, Defesa em Ações, Negociações, Composição de Acordos, Análise e Parecer Judicial. INTERNACIONAL: Busca de Marcas no Exterior, Registro de Marcas no Exterior, Tratado de cooperação em matéria de patentes (PCT), Negociação e Resolução de Conflitos (<http://www.pap.com.br/servicos/>).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/Cível

DES. FRANCISCO JOSÉ MOESCH - Presidente - Apelação Cível nº 70077620946,

Comarca de Porto Alegre: "DESPROVERAM. UNÂNIME."

Julgador(a) de 1º Grau: LIA GEHRKE BRANDAO