



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 INTELECTUAL. 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 pessoal, 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 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.



MB
Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)
2018/CÍVEL

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-
15.2018.8.21.7000)

COMARCA DE PORTO ALEGRE

PAP - MARCAS E PATENTES LTDA

APELANTE

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

APELADO

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 crédito tributário referente



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/CÍVEL

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.

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



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/CÍVEL

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 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)

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.



MB
Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)
2018/CÍVEL

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)

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.

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



MB
Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)
2018/CÍVEL

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

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 pessoal, 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 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



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/CÍVEL

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 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.

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 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/>).



MB

Nº 70077620946 (Nº CNJ: 0127306-15.2018.8.21.7000)

2018/CÍVEL

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).

DES. FRANCISCO JOSÉ MOESCH - Presidente - Apelação Cível nº 70077620946, Comarca de Porto Alegre: "DESPROVERAM. UNÂNIME."

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