

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 04 de novembro de 2020 às 07h33*  
*Seleção de Notícias*

## Exame.com | BR

Patentes

**Apple é condenada a pagar multa de US\$ 503 milhões por quebra de patente . . . . . 3**  
TECNOLOGIA | RODRIGO LOUREIRO

## IstoÉ Online | BR

04 de novembro de 2020 | Marco regulatório | INPI

**Inventores buscam ideias novas para contornar problemas cotidianos . . . . . 4**  
AGÊNCIA BRASIL

## Consultor Jurídico | BR

Propriedade Intelectual

**Vieira: Next level - jogos eletrônicos e propriedade intelectual . . . . . 6**

## A Crítica Online - Manaus | AM

Propriedade Intelectual

**Ufam abre vagas de mestrado em Propriedade Intelectual . . . . . 9**  
TAL A CRÍTICA

## Blog Fausto Macedo - Estadão.com | BR

04 de novembro de 2020 | Direitos Autorais

**O STF e o julgamento sobre a tributação do software . . . . . 12**

04 de novembro de 2020 | Patentes

**A atualização do Marco Legal das Startups e da Lei do Bem após a pandemia . . . . . 14**

# Apple é condenada a pagar multa de US\$ 503 milhões por quebra de patente

## TECNOLOGIA

Apple teria infringido patentes registradas pela desenvolvedora de softwares VirnetX. Batalha judicial já dura uma década

Um júri da cidade de Tyler, no Texas, condenou a **Apple** a pagar uma multa no valor de 502,8 milhões de dólares para a empresa VirnetX. A sentença se dá porque a companhia de Cupertino teria infringido uma patente registrada pela empresa. A decisão ainda é passível de recurso.

Este é mais um capítulo de uma longa batalha judicial entre a fabricante da maçã e a desenvolvedora de softwares. As duas empresas já estão se encarando em tribunais americanos desde 2010, quando a VirnetX afirmou ser detentora de **patentes** de tecnologias usadas em serviços como iMessage, FaceTime e VPN on Demand.

O que os empreendedores de sucesso têm em comum? Inovação será a chave de 2021. Fique por dentro em nosso curso exclusivo

O mais recente veredito sobre o caso foi expedido em 90 minutos. O júri apenas foi solicitado a decidir qual o valor que a Apple deveria pagar para a VirnetX em royalties. A empresa esperava receber mais de 700 milhões de dólares de indenização, enquanto a Apple alegava que a multa deveria ser de 113 milhões de dólares. O valor ficou em 502,8 milhões de dólares.

Essa não é a primeira vez que a Apple é condenada a indenizar a VirnetX. A companhia teve que pagar 454 milhões de dólares por infringir outra **patente** da desenvolvedora de softwares. A gigante da tecnologia tentou recorrer ao caso com uma agressiva campanha para invalidar as **patentes**, conforme reporta a *Bloomberg*. Mas isso não foi suficiente.

O problema é que este julgamento foi baseado em versões diferentes dos softwares usados pela Apple. O novo julgamento, que condenou a empresa de Cupertino em 502,8 milhões de dólares, foi instaurado porque a Apple teria redesenhado seus aplicativos para evitar o uso de patentes protegidas por sua rival versões mais novas. Por isso, o valor teve que ser recalculado.

Avaliada em 375 milhões de dólares, da VirnetX viveu seus anos de glória durante o começo da década de 2010, quando as ações estavam custando quase seis vezes mais do que atualmente (o que eleva o valor de mercado da empresa para mais de 2,2 bilhões de dólares).

Obrigado por ler a EXAME! Que tal se tornar assinante?

Tenha acesso ilimitado ao melhor conteúdo de seu dia. Em poucos minutos, você cria sua conta e continua lendo esta matéria. Vamos lá?

Falta pouco para você liberar seu acesso. **exame digital** Acesse onde e quando quiser. Acesso ilimitado a conteúdos exclusivos sobre macroeconomia, mercados, carreira, empreendedorismo, tecnologia e finanças. Assine **exame digital + impressa** Acesse onde e quando quiser Acesso ilimitado a conteúdos exclusivos sobre macroeconomia, mercados, carreira, empreendedorismo, tecnologia e finanças. Edição impressa quinzenal. Frete grátis Assine

Já é assinante? Entre aqui.

Rodrigo Loureiro

## Inventores buscam ideias novas para contornar problemas cotidianos



Agência Brasil O Dia do Inventor, comemorado hoje (4), homenageia pessoas que se dedicam a buscar novas soluções para problemas antigos, como também aquelas que, a partir da observação, têm uma ideia que facilita a vida cotidiana. "O que caracteriza o bom inventor é estar atento a tudo que envolve a vida dele e perceber que as coisas em volta podem ser mudadas. A atenção do inventor em determinados detalhes faz a diferença", diz o presidente da Associação Nacional dos Inventores (ANI), Carlos Mazzei.

Ele explica que independentemente de como surge a ideia, todos os inventores têm o direito de receber pelas suas inovações. "Uma dona de casa inventa um utensílio porque sente falta na hora em que está fazendo a comida. Ela sente falta de algo, procura no mercado e vê que aquilo não foi inventado ainda. Ela pode registrar a patente no nome dela e ganhar dinheiro com isso.", exemplifica.

Mazzei lembra que apesar de muitas novidades surgirem desses inventores de ocasião, existem pessoas que se dedicam a solucionar problemas e dificuldades criando novos instrumentos e aparelhos. "O inventor propriamente dito, que tem uma bancada em casa, um laboratório, passa os fins de semana exercitando a criatividade", acrescenta.

### Registro

Todas essas pessoas podem registrar as suas criações e fazer a exploração comercial delas, ou autorizar, mediante o pagamento de royalties, a exploração dessa inovação por outras pessoas ou empresas. "Uma patente pode te dar uma garantia de 15 a 20 anos para você explorar ou autorizar alguém a explorar", explica o presidente da ANI.

Porém, o processo não é simples. A ANI oferece assessoria aos inventores para que consigam registrar as patentes de suas inovações no Instituto Nacional da **Propriedade Industrial (INPI)**. "Não é fácil você fazer uma patente. Você precisa ter uma qualificação técnica para redigir um documento de patente. Você precisa proteger de forma bem abrangente a ideia que teve", comenta Mazzei.

### Mercado

Além disso, os inventores enfrentam outro obstáculo para que suas ideias cheguem ao cotidiano da população: a dificuldade em acessar os investidores. "O problema aqui no Brasil é o seguinte: a falta de apoio. Os cantores têm os empresários que ajudam a levar a música deles para o mercado. Os inventores não têm. Os inventores têm essa dificuldade financeira", afirma o presidente da ANI. Um dos trabalhos da associação é tentar intermediar essas relações entre inventores e empresários.

Entre os produtos com promessa de sucesso, mas que ainda não chegaram ao público está um sistema que acende churrasqueiras a carvão por controle remoto. "Você, as vezes, deixa de fazer um bom churrasco porque é complicado acender o carvão. Tem que ter a temperatura correta para a carne ficar boa", detalha

Continuação: Inventores buscam ideias novas para contornar problemas cotidianos

Mazzei sobre os inconvenientes que a invenção busca superar.

A ANI mantém ainda um museu com centenas de invenções feitas por brasileiros, entre eles um acervo para empresários interessados e também para despertar a curiosidade de jovens e crianças. Entre as inovações brasileiras que hoje são cotidianas em todo o

mundo, Mazzei lembra o câmbio automático para automóveis.

## Vieira: Next level - jogos eletrônicos e propriedade intelectual



Por Fernanda Vieira

Se a evolução da indústria do games já caminhava a passos largos, com o advento da pandemia causada pelo coronavírus os números alcançaram altas históricas. De repente, o mundo se vê obrigado a ficar em casa e sobra tempo para jogar os games que, por sua vez, se tornaram uma janela para mundos alternativos, longe da realidade disruptiva que estamos vivendo.

Enquanto o setor do entretenimento sofreu um duro

golpe com o fechamento de casas de eventos e estúdios de gravação decorrentes das medidas de isolamento social, o mercado dos games segue em forte crescimento.

Os números publicados pela consultoria Newzoo apontam que o mercado dos jogos eletrônicos deve encerrar 2020 com uma receita em torno de US\$ 159 bilhões. Além disso, o número de jogadores está em constante crescimento, podendo atingir o patamar de três bilhões de gamers em 2023 [1].

O Brasil acompanha essa tendência mundial de crescimento. De acordo com a sétima edição da Pesquisa Game Brasil (PGB), mais de 70% dos brasileiros joga algum tipo de game, a grande maioria no celular, pela maior facilidade de acesso ao dispositivo [2]. O país já ocupa o quarto lugar no ranking global de números de jogadores, atrás apenas de países mais populosos, como Estados Unidos, China e Índia [3].

Propriedade intelectual

Nesse mercado pujante e enriquecido de inovação, a busca pela melhor proteção dos ativos criativos deixa de ser uma escolha e se revela como uma necessidade. E será na **propriedade** intelectual que companhias do setor de jogos eletrônicos encontrarão vasto leque de modalidades de proteção de seus negócios.

**Propriedade** intelectual é o ramo do Direito que confere proteção legal às criações do espírito humano, de cunho científico ou artístico. Em linhas gerais, a **propriedade** intelectual garante ao criador o Direito de exclusividade no uso de sua criação. Assim, qualquer utilização por terceiros dependerá de autorização do titular dos direitos sobre a criação. É uma forma de estimular o autor a criar, uma vez que este terá a certeza de que somente ele, ou outros por ele autorizados, poderá usufruir da exploração eco-

nômica da criação.

Dentro da **propriedade** intelectual, há diversas subdivisões em institutos mais específicos, que podem ser harmonizados para conferir proteção global à obra fruto da criação de um indivíduo ou grupo de indivíduos.

Tomando o universo dos jogos eletrônicos como exemplo, a legislação brasileira determina que a interface gráfica do game, os cenários, os personagens (incluindo seus aspectos visuais e psicológicos), a trilha sonora, o enredo, os textos e diálogos serão protegidos pelo **direito** autoral. O código-fonte do jogo também será objeto de proteção via **direito** autoral, na condição de obra literária.

Por sua vez, o nome do jogo, dada sua utilização como sinal identificador de um produto, poderá ser registrado como marca, uma modalidade de proteção que, também, poderá englobar nomes de personagens ou de locais mencionados no jogo, além dos demais aspectos que desempenhem função de marca.

Se o jogo trazer soluções de hardware como melhoramentos nos controles e consoles, aparatos para detecção de movimentos e para conexão entre usuários, é possível, ainda, requerer a proteção da solução tecnológica por meio de patente. Conforme mencionei acima, o software do jogo, em si, é tutelado por meio do **direito** autoral, mas o conjunto de um suporte físico atrelado a um programa de computador pode ser uma invenção dita "patenteável".

Os acessórios que possibilitam a jogabilidade, tais como consoles, controles e dispositivos portáteis, podem ser protegidos por desenho industrial, caso apresentem um design novo e original. Importante destacar que os desenhos industriais compreendem apenas a forma ornamental do produto, estando excluídas as funcionalidades, tipos de materiais e vantagens práticas do design.

Cada uma das formas de proteção possui par-

Continuação: Vieira: Next level - jogos eletrônicos e propriedade intelectual

ticuliaridades quanto aos requisitos para obtenção do registro, quanto aos prazos de duração do direito de exclusividade, e mesmo quanto ao órgão perante o qual requeremos proteção. Acima de tudo, essas diferenças ainda poderão variar conforme a legislação de cada país, apesar da matéria ser relativamente uniformizada globalmente, graças à assinatura de tratados internacionais.

No tocante ao **direito** autoral, por exemplo, a lei não exige registro para que a obra receba tutela legal - basta que tenha sido fixada em um meio tangível para que esteja protegida. Ainda assim, o registro é aconselhável para facilitar a comprovação da autoria e da data de criação.

## Prazos

Enquanto alguns ativos podem ter proteção perpétua, como acontece com as marcas, as demais formas de proteção sob o escopo da **propriedade** intelectual possuem prazo de proteção limitado - é o caso do **direito** autoral, das patentes, dos desenhos industriais e dos programas de computador. Assim, após determinado período, a proteção autoral sobre um personagem de um game ou sobre o seu universo fictício expirará, e tais criações passarão a ser consideradas como "domínio público", permitindo que terceiros utilizem os elementos autorais do jogo livremente, sem necessidade de autorização prévia.

O domínio público ainda demorará para ser uma realidade no universo dos games. Isso porque os jogos eletrônicos são invenções relativamente recentes na história.

Pong, o primeiro jogo eletrônico, foi lançado para o console Atari na década de 1970 - e o prazos de proteção, especialmente referentes ao **direito** autoral, são largos. Na qualidade de obra audiovisual protegida pelo direito de autor, os games têm prazo de proteção de 70 anos, contados a partir do 1º de janeiro subsequente à data de primeira divulgação do jogo. A duração da proteção do programa de computador se-

que lógica similar, sendo de 50 anos, contados a partir do 1º de janeiro subsequente à data de sua primeira publicação, ou, na ausência dessa, ao ano de criação do software.

## Contratos e licenciamento

No entanto, não basta ter diligência no registro dos ativos de propriedade intelectual. Particularmente, na indústria dos games, os contratos com funcionários, fornecedores, terceirizados e demais atores da cadeia produtiva devem estar bem estruturados para que não haja lacunas que prejudiquem a exploração desimpedida do jogo. Como exemplo, vale pontuar que deverão ser firmados contratos com designers de cenários, de personagens e demais desenvolvedores dos aspectos visuais do jogo, garantindo a transferência dos **direitos** autorais sobre tais obras dos profissionais e funcionários à companhia contratante, que virá a explorar o jogo comercialmente.

Devemos ter especial preocupação com a elaboração dos contratos que tratam dos direitos de propriedade intelectual sobre os games, a fim de evitarmos questionamentos quanto à titularidade de tais direitos, além de dar garantia à contratante de que as obras criadas são originais.

Outra vantagem da proteção adequada dos aspectos de **propriedade** intelectual relacionados aos jogos eletrônicos é a possibilidade de monetização do pro-

Continuação: Vieira: Next level - jogos eletrônicos e propriedade intelectual

duto para além do universo digital, por meio de licenças para desenvolvimento de produtos derivados do jogo, tais como peças do vestuário, bonecos e artigos de decoração. Nesse sentido, também vale o alerta sobre a necessidade de contratos de transferência de direitos que reflitam, adequadamente, as particularidades de cada caso.

## Pirataria

A garantia dos direitos intelectuais sobre os jogos também é importante para combater o inimigo número um da indústria do entretenimento: a pirataria. A tutela adequada e estratégica do portfólio de ativos criativos permite aos titulares combater usos não autorizados por terceiros de forma mais eficiente junto às autoridades locais e na esfera judicial.

Em um cenário competitivo como a atual indústria dos games, a proteção dos ativos criativos por meio da **propriedade** intelectual deve ser colocada como prioridade no negócio. Pouco adianta o investimento em inovação se o resultado desse esforço não estiver adequadamente tutelado, nos aspectos legais e contratuais, de modo a garantir o retorno econômico por todo o esforço em pesquisa e desenvolvimento.

Os atores do segmento que tiverem essa consciência e fizerem bom uso dos instrumentos legais para garantir seus direitos certamente sairão na frente!

## Ufam abre vagas de mestrado em Propriedade Intelectual



Oportunidade

Ufam abre vagas de mestrado em Propriedade Intelectual

Portal A Crítica

03/11/2020 às 20:05

A Comissão Acadêmica Nacional do Mestrado Profissional em **Propriedade Intelectual e Transferência** de Tecnologia para Inovação (Profnit) realiza inscrições de seleção ao Exame Nacional de Acesso (ENA-2021) que acontece no período de 2 a 8 de novembro. O interessado deve acessar o edital clicando aqui. A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que integra o quadro de Universidades parceiras, oferta 10 vagas.

, considerando o início das inscrições às 12h do dia 2 de novembro (horário oficial de Brasília) e o término às 18h do dia 8 do mesmo mês.

- Receba os destaques do portal A Crítica todos os dias no seu e-mail.

O Profnit teve aprovação do Ministério da Educação, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (MEC/Capes) com pós-graduação, stricto sensu (mestrado profissional), em Rede Nacional, em **Propriedade Intelectual e Transferência** de Tecnologia para Inovação cujo objetivo é a formação de recursos humanos já engajados ou dispostos a atuar nas competências dos Núcleos de **Inovação** Tecnológica (NITs) determinadas por Lei e dos Ambientes Promotores de Inovação nos diversos setores acadêmicos, empresarial, governamental, organizações sociais, entre outros.

Conforme o Edital, o ENA consiste em duas etapas:



unnamed\_97DC8DBD-973E-4AD6-8BAE-818FC02768AB.jpg



News

Continuação: Ufam abre vagas de mestrado em Propriedade Intelectual



News portal1 841523c7 f273  
4620 9850 2a115840b1c3

Etapa 1 (Prova Nacional) e a 2 (Análise Curricular). A seleção será realizada em caráter nacional, mas com competição entre candidatos restrita ao âmbito do Ponto Focal escolhido, não sendo permitido realizar qualquer etapa desta Chamada em Ponto Focal distinto do escolhido para cursar. O Profnit é um curso gratuito, presencial, com duração máxima de 24 (vinte e quatro) meses.

#### Público alvo

Poderão se inscrever candidatos graduados portadores de diploma de qualquer curso de nível superior - graduação - emitido por instituição oficial e reconhecida pelo MEC, com também, concluintes do último semestre ou ano dos cursos de instituições oficiais e reconhecidas pelo MEC.

"A Comissão Acadêmica Nacional do PROFNIT (Mestrado Profissional em **Propriedade** Intelectual e **Transferência** de Tecnologia para Inovação) torna pública a realização do Exame Nacional de Acesso - ENA 2021, para ingressantes no PROFNIT no ano letivo de 2021.

As inscrições estarão abertas de 12h00 do horário oficial de Brasília de 02/nov/2020 até 18h00 do horário oficial de Brasília de 08/nov/2020. Mais informações sobre inscrições, cronograma etc podem ser obtidas no texto integral da Chamada disponível em <http://www.profnit.org.br/pt/exame-nacional-de-acesso/>

O curso tem como objetivo a formação de recursos humanos já engajados ou dispostos a atuar nas com-

petências dos Núcleos de **Inovação** Tecnológica (NITs) determinadas por Lei e dos Ambientes Promotores de Inovação nos diversos setores acadêmicos, empresarial, governamental, organizações sociais, entre outros.

O PROFNIT é um curso gratuito, presencial, com duração máxima de 24 (vinte e quatro) meses. O PROFNIT é coordenado pelo Conselho Gestor (CG) e pela Comissão Acadêmica Nacional (CAN), que operam sob a égide da Diretoria do FORTEC e do Ponto Focal Sede, a Universidade Federal de Alagoas.

Integram a Rede Nacional do PROFNIT 32 Pontos Focais, distribuídos por 21 estados mais o Distrito Federal. Os Pontos Focais são responsáveis, por intermédio das respectivas Comissões Acadêmicas Institucionais (CAI), sediadas em cada Ponto Focal, por toda a gestão local do PROFNIT, observando a disciplina acadêmica nacional e do ponto focal, desenvolvendo atividades desde a organização local dos processos seletivos até à divulgação de regras e procedimentos para o ingresso/matriculação. "

--

Prof. Dr. Daniel Reis Armond de Melo

Professor Associado

Universidade Federal do Amazonas - UFAM

Faculdade de Estudos Sociais - FES

Departamento de Administração - DA

Campus Universitário, Av. Rodrigo Otávio, 3000, Coroadó, CEP 69077-000 - Manaus (AM)

Continuação: Ufam abre vagas de mestrado em Propriedade Intelectual

Setor Norte, Bloco X, Sala 6

Jornalismo com credibilidade

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0038720677709107>

Portal A Crítica

## O STF e o julgamento sobre a tributação do software



Nesta quarta-feira, 4 de novembro, o STF concluirá o julgamento das ADIs 1.945 e 5.659, ocasião em que definirá se **licenciamento** de software deve ser tributado pelos Estados, por meio do ICMS, ou pelos municípios, por meio do ISS.

A ADI 1.945 foi ajuizada em 1999 para questionar legislação do Mato Grosso que exige o ICMS sobre o download de software. A ADI 5.659 é mais recente, foi ajuizada em 2017 para questionar legislação de Minas Gerais que exige ICMS sobre **licenciamento** de software, mesmo depois da edição da Lei Complementar (LC) 116/03. Esta determina que o **licenciamento** de software deve ser tributado pelo ISS.

O debate é antigo. Em 1998, o STF fixou o entendimento de que o ICMS poderia incidir nas operações que envolvam a circulação de suportes físicos nos quais está gravado o software (RE 176.626). Antigamente era comum vender software em "caixinhas" em supermercados e livrarias, algo absolutamente impensável atualmente. Naquele caso, o ministro Sepúlveda Pertence deixou claro que somente é possível a incidência do ICMS sobre o "*corpus mechanicum*", isto é, sobre a caixinha.

Naquele caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia determinado que não incide ICMS sobre o **licenciamento** de software sob o fundamento de que "*a* tributação do software pelo ICMS caracterizaria invasão do Estado na competência tributária do mu-

nício". O Estado de São Paulo recorreu ao STF e, no RE 176.626, o STF decidiu manter a decisão que afastou o ICMS.

O ministro Sepúlveda Pertence foi muito claro em dizer que a propriedade intelectual "*é esse 'direito de exclusivo' -- que não é mercadoria, nem se aliena com o licenciamento de seu uso que se deve declarar fora do raio de incidência do ICMS, como exatamente concluíra, nos lindes do pedido, a decisão recorrida*". Apenas permitiu a incidência de ICMS sobre a venda de caixinhas de software e não conheceu o recurso do Estado de São Paulo.

Ora, software não é mais vendido em caixinhas nas lojas. Não existe mais circulação de "*corpus mechanicum*", de maneira que não há mais que se falar em ICMS. Hoje só existe licenciamento, que o próprio STF determinou fora do campo de incidência do ICMS. Aliás, a forma mais comum de **licenciamento** de software hoje é o SaaS (*software as a service*). O usuário paga uma mensalidade para usar o **direito** autoral, de forma similar a uma locação, não havendo transferência de propriedade. O direito de uso é preservado de forma temporária, enquanto houver o pagamento.

O tema ficou mais claro com a edição da LC 116/03, por meio da qual o legislador fez a opção: cravou a posição em favor dos municípios para estabelecer que o "*licenciamento* ou cessão de direito de uso de programas de computação" deve se sujeitar ao ISS.

Existe grande pressão dos Estados para que o STF "*legisle*" nas ADIs 1.945 e 5.659, posição essa que é insustentável, contra a jurisprudência do STF e a legislação que rege o software, e diretamente oposta à redação da LC 116/03. Claro, os Estados antecipam que os bens tangíveis estão perdendo força para os bens intangíveis. Afinal, ninguém mais compra CDs ou DVDs com software, música ou filmes; tudo é consumido on-line, atraindo potencialmente a tributação pelo ISS.

Continuação: O STF e o julgamento sobre a tributação do software

No início do julgamento que será retomado nesta quarta-feira, em sua sustentação oral, a Ilma. Procuradora do Estado de Minas Gerais chegou a sustentar que sobre o mesmo fato gerador (**licenciamento** de software) podem incidir ICMS e ISS. Trata-se de posição questionável: ou se está tratando de serviço ou de mercadoria (e já vimos que não é mercadoria!). A realidade é que esse "pleito arrecadatório" dos Estados deve ser dirigido ao Congresso, não ao STF.

Ainda em relação ao julgamento, é importante ressaltar a mudança de entendimento da Procuradoria Geral da República (PGR) sobre o tema. No parecer apresentado na ADI 1.945, a PGR opinou no sentido de que não pode incidir ICMS sobre o **licenciamento** de software. No entanto, sem justificar a mudança de opinião, na ADI 5.659, a mesma PGR apresentou parecer pela incidência do ICMS sobre o software.

Em sua sustentação oral, o ilustre Procurador apresentou curiosa analogia entre a vela (suporte físico) e a luz (software), sustentando que o STF entendeu, no RE 176.626, que o ICMS poderia incidir sobre ambos. Alegou ainda que atualmente só existe **licenciamento** de software (pois não há mais venda de "caixinha"), sendo possível incidir ICMS sobre a "luz" (software), mesmo não estando presente o suporte físico.

É preciso "jogar luz" sobre essa analogia. Como detalhamos acima, no RE 176.626, o STF negou provimento ao recurso da Fazenda e manteve decisão que afastou a incidência do ICMS sobre o **licenciamento** de software, apenas permitindo a incidência do ICMS sobre operações com o "*corpus mechanicum*", isto é, sobre a venda da caixinha.

A Constituição Federal e a LC nº 116/03 determinam que o "**licenciamento** de software", sem distinções quanto à sua modalidade, deve ser tributado pelo ISS, não por ICMS. O sistema tributário clama por simplicidade. Analisando a tendência dos últimos julgamentos, entendemos que o STF deve privilegiar a opção do legislador, e não criar exceções que não estão na lei. O relevante é a que a segurança jurídica seja preservada e que o STF, dando provimento às ADIs 1.945 e 5.659, reconheça que o ICMS não pode incidir sobre o **licenciamento** de software.

\***Vinicius** Jucá Alves é sócio da área tributária de TozziniFreire Advogados e professor da FGV

\***Ricardo** Maitto é sócio da área tributária de TozziniFreire Advogados e professor do IBDT

Vinicius Jucá Alves e Ricardo Maitto\*

## A atualização do Marco Legal das Startups e da Lei do Bem após a pandemia

Há tempos se fazia necessária uma inovação legislativa que viabilizasse a consolidação do mercado de startups no Brasil. No final de 2019 e no início do ano de 2020, começou a ser analisado pelo Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar nº 146/19, que trata de medidas de estímulo às startups, o conhecido "Marco Legal das Startups".

Uma das grandes lacunas do mercado brasileiro para as startups não é a falta de demanda, e sim, a ausência de legislação que trate estas figuras como o que elas realmente são: empresas que tem como principal enfoque a **inovação** tecnológica, que necessitam de um ambiente seguro e, ao mesmo tempo, ágil e desburocratizado para operarem.

Assim como tantos outros temas, o Marco Legal das Startups teve seu andamento travado, por conta da pandemia do COVID-19, estando desde o início da pandemia aguardando análise da Comissão Especial. Tendo a pandemia durado mais do que todos estavam esperando, restou comprovado, de uma vez por todas, que é necessário investir em tecnologia, para se manterem conectados, em um ambiente seguro e protegido, quem presta/vende e quem consome.

Diante deste cenário e da necessidade que se tornou ainda mais emergencial em se abrir espaço para atuação por parte das startups de tecnologia, dois importantes normativos passarão a ser atualizados: o Marco Legal das Startups e a Lei 11.196/05 ("**Lei** do Bem").

O novo texto do Marco Legal das Startups foi enviado ao Congresso Nacional no dia 19/10, e as expectativas estão altíssimas. Segundo estimativas do Governo Federal, espera-se que o número de startups aumente em até dez vezes nos próximos anos.

Entre os pontos mais interessantes, está, por exemplo, a possibilidade de aporte de capital por meios

contratuais, que permitem o ingresso de capital, porém, sem tornar o investidor ainda acionista, isentando-o dos riscos e contingências normais de uma companhia. Entre tais instrumentos estão, por exemplo, contratos de opções de compra de participação/vesting agreements e debêntures conversíveis.

Sobre este primeiro ponto, entendemos que seria interessante criar uma regulação específica para permitir que o investidor, neste período ainda de transição em que não é acionista, tenha, em contrapartida alguns privilégios de acionistas e/ou de condução dos negócios sociais, criando um atrativo ainda maior para o investidor.

Outro ponto que merece bastante destaque é a possibilidade de alteração na Lei das Sociedades Anônimas para viabilizar às startups o acesso ao mercado de capitais. Neste novo cenário, seria interessante que a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") flexibilizasse as regras relativas a, por exemplo:

(a) Obrigatoriedade de Conselho de Administração ("CA") e quantidade de diretores necessários, visto que atualmente a legislação exige que companhias abertas possuam um CA e ao menos dois diretores. Estas exigências atuais que criam, além de despesas, uma burocracia adicional às companhias que querem caminhar para a abertura de capital, porém, que ainda não contam com fôlego financeiro para suportar uma estrutura administrativa complexa;

(b) Necessidade de intermediação de instituições financeiras em distribuições públicas de valores mobiliários, já que o acesso ao funding é requisito essencial para o crescimento das startups, porém, em contrapartida, a exigência de estrutura robusta para as operações de financiamento onera o negócio excessivamente; e

Continuação: A atualização do Marco Legal das Startups e da Lei do Bem após a pandemia

(c) Necessidade de publicação de atos societários de forma bem burocrática e cara, que atualmente é uma realidade no Brasil. Sendo assim, a flexibilização da forma de publicação em meios mais econômicos, e, até mesmo, a dispensa de algumas publicações, é algo extremamente atrativo para estas empresas.

Sem a flexibilização destas regras, é muito improvável que startups consigam atingir um de seus anseios maiores, que consiste na abertura de capital. Por isso, se a intenção do Governo Federal é realmente decuplicar o número de startups no Brasil, é necessário fazer algumas concessões.

Ainda falando sobre concessões, é necessário pontuar que um dos grandes impeditivos de aumento do número destas empresas no Brasil é a ausência de incentivos fiscais. Neste sentido, apesar de tramitar no Congresso a reforma tributária, ainda assim, seria benéfica a inclusão de regras especiais, de natureza fiscal, com intuito de incentivar os 6 primeiros anos de vida das startups, seja por meio de isenções e/ou suspensões tributárias, sujeitas, a por exemplo, condicionantes ou mesmo contrapartidas sociais.

Por este motivo, é absolutamente imprescindível a atualização da **Lei** do Bem, normativo que cria a con-

cessão de incentivos fiscais para pessoas jurídicas que realizarem pesquisa de desenvolvimento e **inovação** tecnológica. Entre os principais benefícios, estão a redução de 50% do Imposto sobre Produtos Industrializados ("IPI"), e a redução a zero da alíquota do imposto de renda retido na fonte das remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas e **patentes**.

Apesar de ainda não sabermos como será o texto final do normativo, o cenário caótico trazido pela pandemia trouxe algumas certezas: (i) os serviços públicos devem estar em seu pleno funcionamento, porém, com seus custos otimizados; (ii) a atuação das startups neste setor, certamente, trará reduções significativas, que, via de regra, deverão resultar em benefícios aos contribuintes; (iii) o mercado será fomentado, novos negócios surgirão e a economia, ainda que a passos não tão largos, voltará a caminhar.

\***Cássia Monteiro Cascione**, sócia das áreas de Direito Financeiro, Startups e Societária do L.O. Baptista Advogados

Cássia Monteiro Cascione\*

## Índice remissivo de assuntos

**Patentes**

3, 14

**Marco regulatório | INPI**

4

**Propriedade Industrial**

4

**Propriedade Intelectual**

6, 9

**Direitos Autorais**

6, 12

**Inovação**

9, 14

**Software**

12

**Entidades**

14