

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 01 de julho de 2021 às 09h00
Seleção de Notícias

Estadão.com.br - Últimas notícias | BR

Software

A tributação dos softwares: decisões do STF já são aplicadas por autoridades fiscais e Tribunal de Justiça em São Paulo **3**

Bahia.ba | BA

Marco regulatório | INPI

Tina Turner notifica atrizes brasileiras por registro de marca **5**
REDAÇÃO

Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

Projeto sobre registro internacional de patentes é aprovado na Câmara **6**

A tributação dos softwares: decisões do STF já são aplicadas por autoridades fiscais e Tribunal de Justiça em São Paulo



Luiz Roberto Peroba e Ana Carpinetti. Fotos: Divulgação

Como todos acompanharam, em fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 1945 e 5659. Na ocasião, a maioria dos ministros seguiram o voto do ministro Dias Toffoli no sentido das operações com software estarem sujeitas ao ISS, e não ao ICMS.

Esse entendimento do STF se pautou em duas razões principais. A primeira delas está relacionada à ausência de transferência de propriedade nas operações de licenciamento ou cessão de direito de uso dos softwares. Como não há que se falar em circulação de mercadoria nesses casos, não deve haver a incidência do ICMS.

Além disso, outro aspecto fundamental para a decisão foi o fato da Lei Complementar nº 116/2003 trazer previsão para incidência do ISS nas operações de licença e cessão de direito de uso de programas de computador. Com isso, estando tais operações sujeitas ao ISS, a incidência do ICMS é inconstitucional.

Já começamos a observar a aplicação desse novo posicionamento do STF pelas autoridades fiscais estaduais. Em duas recentes Respostas à Consulta (23558/2021 e 23451/2021), a SEFAZ de São Paulo manifestou o entendimento de que as operações com software, inclusive padronizados, e em qualquer de suas formas de disponibilização, não estão sujeitas

ao ICMS.

Vale destacar que nessas respostas o Fisco Estadual indica de forma expressa a decisão do STF nas ADIs 1945 e 5659: "As operações que envolvam o licenciamento ou a cessão de direito de uso de programas de computador (software) não estão sujeitas à incidência do ICMS (decisão do STF nas ADIs 1.945 e 5.659)."

Além disso, esclarecem as autoridades fiscais estaduais que eventuais dúvidas relacionadas à incidência do ISS e ao cumprimento das respectivas obrigações acessórias devem ser direcionadas ao fisco do Município competente.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) também já passou a observar os precedentes das ADIs 1945 e 5659 nas suas decisões.

No julgamento da Apelação Cível nº 1020981-24.2018.8.26.0577, a 10ª Câmara de Direito Público, ao analisar a tributação de operações de comercialização de software de prateleira, confirmou que nesses casos não deve haver a incidência do ICMS, mas sim do ISS.

Nesse caso havia sido realizada uma perícia que concluiu que os softwares em questão foram comercializados com base em contratos de licenciamento, sem transferência do código fonte e que, mesmo se tratando de softwares de prateleira, não são comercializados em larga escala.

O mesmo posicionamento foi seguido pela 8ª Câmara de Direito Público ao analisar operações com o software BIMcloud (Building Information Modelling), considerado um Software as a Service (SaaS). A questão central desse julgamento foi de-

Continuação: A tributação dos softwares: decisões do STF já são aplicadas por autoridades fiscais e Tribunal de Justiça em São Paulo

finir se o SaaS pode ser considerado um produto de prateleira virtual ou se deve ser considerado puramente serviço, a ser tributado pelo ISS.

A conclusão desse julgamento, também em linha com o STF, foi de que o software em questão disponibilizado em nuvem aos usuários, que pagam licença de uso, mas não obtêm a propriedade do programa, não está sujeito à incidência do ICMS sobre a sua comercialização.

Tanto as Respostas à consulta emitidas pela SEFAZ de São Paulo, quanto os acórdãos do TJSP mostram que o julgamento das ADIs 1.945 e 5.659 pelo STF pacificou a tributação aplicável às operações de **licenciamento** de software.

Há algumas questões, entretanto, que ainda não foram enfrentadas pela Suprema Corte. É o caso, por

exemplo, da possibilidade (ou não) de incidência do ICMS nas operações com bens digitais em que há a cessão definitiva, como é o caso da venda de filmes ou livros para download. As operações com software em que há o meio físico envolvido levantam questionamentos ainda sem resposta, especialmente com relação ao cumprimento das obrigações acessórias.

***Luiz Roberto Peroba**, sócio de Tributário de Pinheiro Neto Advogados

***Ana Carpinetti**, sócia de Tributário de Pinheiro Neto Advogados

Continuar lendo Luiz Roberto Peroba e Ana Carpinetti*

Tina Turner notifica atrizes brasileiras por registro de marca



cance internacional, uma mulher enorme perto da gente", contou Isabela Mariotto, que interpreta a Tina brasileira.

Elas explicaram que o registro da marca no **INPI** foi apenas uma forma de garantir a segurança jurídica de A Vida de Tina e não tem relação com a cantora. "A gente não está querendo disputar com a Tina Turner, não tem nem cabimento isso. E o nosso trabalho não tem a ver com a Tina Turner, a gente não faz referência à ela", disse Júlia Burnier, responsável pela dublagem da personagem "desconstruída".

A dupla brasileira é responsável pelo perfil 'A Vida de Tina'

/Instagram

A cantora americana Tina Turner notificou as atrizes Isabela Mariotto e Júlia Burnier, responsáveis pelo perfil "A Vida de Tina", no Instagram. O documento enviado por e-mail e correio pedia para que as atrizes especificassem os serviços de entretenimento da Tina brasileira, deixando claro que não envolva "serviços de música e musicais e serviços relacionados".

No perfil, as atrizes satirizam uma ala "elitizada" da política de esquerda e segundo o jornal Folha de S.Paulo, advogados que representam Turner no Brasil fizeram contato com as responsáveis pela personagem solicitando que não registrem a marca "Tina" no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) no ramo "música, musicais e serviços relacionados".

As atrizes revelaram a surpresa após o recebimento do documento extrajudicial: "A gente jamais imaginou que poderíamos estar disputando alguma coisa com a Tina Turner, porque ela é uma artista de al-

Projeto sobre registro internacional de patentes é aprovado na Câmara



(Imagem: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) (Imagem: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A proposta, que agora será enviada ao Senado, ajusta a legislação brasileira ao Protocolo de Madri e permite o depósito de marcas em mais de 100 países. **Patentes** Projeto sobre registro internacional de **patentes** é aprovado na Câmara A proposta, que agora será enviada ao Senado, ajusta a legislação brasileira ao Protocolo de Madri e permite o depósito de marcas em mais de 100 países. quarta-feira, 30 de junho de 2021

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 29, o projeto de lei 10.920/20, dos deputados Julio Lopes (PP/RJ) e Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG), que adequa a legislação nacional ao Protocolo de Madri sobre registro internacional de **patentes**. A proposta será enviada ao Senado.

Esse protocolo entrou em vigor no Brasil em outubro

de 2019 e permite o depósito e registro de marcas em 108 países por meio da administração e pagamento de retribuições centralizados na Ompi - **Organização Mundial da Propriedade Intelectual**.

A proposta que ajusta a legislação brasileira ao Protocolo de Madri será enviada ao Senado. (Imagem: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O projeto foi aprovado na forma do substitutivo do relator, deputado Efraim Filho (DEM/PB). Segundo o texto do parlamentar, será criado o registro provisório, procedimento adotado em outros países, como Portugal.

"O pedido provisório ajudará os inventores a ganhar tempo para fazer novos estudos, provas de conceito e protótipos para melhorarem seus conhecimentos técnicos antes de submeter o pedido definitivo", explicou o relator.

O **INPI** - Instituto Nacional da Propriedade Industrial deverá estabelecer as condições do pedido provisório, que deverá conter requerimento; descrição clara e suficiente do objeto do pedido para permitir sua realização; e comprovante de pagamento do depósito. Entretanto, o pedido provisório não poderá reivindicar a prioridade de um pedido anterior.

Em 12 meses, o pedido provisório será convertido em pedido de patente. Se depois desse tempo o inventor não pedir a conversão do pedido, ele será arquivado definitivamente.

A todo caso, a conversão do pedido provisório não poderá resultar em um pedido de patente cuja matéria exceda o conteúdo do pedido provisório.

Já a duração da patente, se deferido o pedido, será contada da data do depósito do pedido provisório.

Continuação: Projeto sobre registro internacional de patentes é aprovado na Câmara

Procurador de estrangeiro

O relator propôs uma solução intermediária para dispositivo do projeto original que determinava ao estrangeiro depositante de pedido de patente no Brasil, por meio do Protocolo de Madri, manter permanentemente no país procurador com poderes de receber notificações judiciais.

Efraim Filho reconheceu que empresas e entidades brasileiras atuantes no setor têm de recorrer à carta rogatória, processo considerado custoso e demorado, para que a justiça brasileira cite estrangeiro sobre esses processos de questionamento de marcas.

Entretanto, o deputado considerou também disfuncional empresas e pessoas estrangeiras manterem representantes no Brasil quando a patente foi requerida por meio do protocolo.

"O protocolo não autoriza esse tipo de exigência como condição para se efetuar registro internacional de marca no país designado (no caso, o Brasil)", observou.

Assim, será incluído na lei de patentes um mecanismo de troca de informações entre o poder judiciário e o **INPI** para que este órgão notifique a parte processada por meio da Ompi a fim de que o titular da marca questionada apresente seu procurador em 60 dias corridos para receber a notificação judicial.

Caso o titular estrangeiro da marca não apresente o procurador nesse prazo, o **INPI** poderá extinguir a **patente** ou registro.

Entretanto, a partir de sugestão de emenda da deputada Adriana Ventura (Novo/SP), Efraim Filho retirou do texto a necessidade de que o Brasil seja signatário dos acordos internacionais que exijam a obrigação de procurador para que o mecanismo possa ser aplicado.

Busca de registro

A fim de dirimir dúvidas de interpretação do **INPI**, o texto aprovado permite que o pleiteante da patente altere qualquer dos documentos apresentados junto com o pedido de patente para esclarecer melhor ou definir o objeto.

Para facilitar o exame do pedido de patente e adaptar as ferramentas de atuação do **INPI** no âmbito do protocolo, Efraim Filho incluiu a permissão para o órgão usar como subsídio os pareceres realizados e publicados por escritórios de patentes de outros países e de organizações internacionais ou regionais.

Tradução simples

Quanto à apresentação de traduções, o substitutivo aprovado prevê que os documentos em língua estrangeira encaminhados juntamente ao requerimento de patente dependerão apenas de tradução simples apresentada no ato do depósito do pedido ou nos 30 dias seguintes.

Isso valerá para o relatório descritivo, as reivindicações sobre a patente, os desenhos (se for o caso) e o resumo.

Pontos rejeitados

Na votação em Plenário, foram rejeitados todos os destaques e emendas:

destaque do Psol que pretendia retirar do texto a abrangência que permite ao requerente da patente alterar qualquer dos documentos apresentados junto com o pedido para esclarecer melhor ou definir o objeto;

emenda do deputado Bohn Gass (PT/RS) que pretendia proibir o requerente de patente de fazer mudanças voluntárias no pedido após sua apresentação;

destaque do PT que pretendia retirar a permissão para o Instituto Nacional de

Continuação: Projeto sobre registro internacional de patentes é aprovado na Câmara

Propriedade Industrial (**INPI**) aproveitar buscas e utilizar como subsídios os pareceres de exame realizados por escritórios de patentes de outros países ou de organizações internacionais ou regionais; edes- taque do PT que pretendia retirar do texto a figura da patente provisória.

Informações: Agência Câmara de Notícias.

Por: Redação do Migalhas Atualizado em:
30/6/2021 10:22

Índice remissivo de assuntos

Software

3

Marco regulatório | INPI

5, 6

Propriedade Intelectual

6

Patentes

6

Entidades

6