PRONUNCIAMENTO

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. ITEM 3.02 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/03.

1. Consiste em questão constitucional saber se incide ISS sobre cessão de direito de uso de marca.

2. Caracterizada a repercussão geral.

1. O Município de São Paulo formalizou recurso extraordinário, com base na alínea "a" do permissivo constitucional, em face de pronunciamento da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim resumido:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que denegou a ordem. Apelo da impetrante. INCIDÊNCIA DO ISS. O fato gerador do ISS é a prestação de serviço, mas essa prestação tem que ser derivada da obrigação de fazer, ou seja, ato ou efeito de prestar o serviço que resulta na produção de um bem econômico de natureza imaterial – CESSÃO DO DIREITO DE USO E TRANSFERÊNCIA DE MARCAS – Contratos cujo cerne é a cessão de direitos e não serviços, sendo inconstitucional a incidência de ISS nesse tipo de relação, como já decidiu o E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.

Opostos declaratórios, foram rejeitados na origem.

O recorrente alega que a decisão impugnada viola o art. 156, III, da Constituição Federal. Menciona precedentes do Supremo voltados à apreciação do conceito constitucional de serviço contido no aludido dispositivo. Aponta para uma evolução no entendimento da Corte a abarcar a incidência de imposto sobre serviços em relação a contratos de cessão de marca. Remete a decisão específica da Segunda Turma em que, examinada a matéria, se teria assentado legítima tal tributação.

Sob o ângulo da repercussão geral, sustenta a relevância da questão dos pontos de vista econômico e jurídico, ressaltando que a solução transcende o interesse das partes e que tema semelhante já foi enfrentado pelo Supremo por ocasião da análise do **RE 603.136**, ministro Gilmar Mendes, **Tema n. 300/RG**.

Nas contrarrazões, União Educacional, Cultural e Tecnológica Impacta (Uni.impacta) afirma,

em preliminar, que o recurso extraordinário não preencheu os requisitos essenciais para seu conhecimento. No mérito, diz ausente uso de mão de obra ou prestação atrelada ao contrato de cessão onerosa de marcas. Discorre sobre a delimitação constitucional do fato gerador do ISS,

que, por sua óptica, remeteria a uma obrigação de fazer, de modo a afastar a tributação em situações como a presente. Aduz contrariedade ao Texto Constitucional no que toca à hipótese prevista no item 3.02 da lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116, de 31 de julho de 2003. Pondera ser necessário esforço humano na atividade econômica objeto da tributação, de tal forma que esta não poderia incidir imposto quando ausente aquela. Invoca o enunciado vinculante n. 31 da Súmula, no que consignada a não incidência de ISS sobre locação de bens móveis, uma vez não caracterizada a prestação de serviço, nos termos do art. 156, III, da Carta da República.

Admitido na origem, o feito veio distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

Passo à manifestação.

2. Observo, de início, que os pressupostos gerais de recorribilidade foram atendidos, tendo em vista que a peça de interposição do extraordinário foi subscrita por procurador do Município e protocolada no prazo legal.

A repercussão geral da questão constitucional suscitada é pressuposto para a apreciação do recurso pelo Supremo. Assim, há que demonstrar em qual medida a controvérsia tem relevância social, política, econômica ou jurídica que transcenda os limites subjetivos da causa a ponto de justificar o acionamento da jurisdição constitucional em seu mais alto grau.

O instituto visa a uniformizar e pacificar a interpretação da Lei Maior, irradiando seus efeitos para todo o Poder Judiciário de forma a assegurar racionalidade aos trabalhos e segurança aos jurisdicionados, além de linearidade dos pronunciamentos e estabilização de expectativas.

Por tal ângulo, reputo presentes os requisitos ensejadores da repercussão geral no que diz respeito à incidência do ISS sobre a cessão de direito de uso de marca.

Cumpre atentar para o que decidido pelo Tribunal de origem ao remeter a decisão do respectivo Órgão Especial em que se afirmou "a inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre a cessão do direito de uso de marcas [...]".

O quadro, por si só, atrairia o instituto, ante o afastamento de dispositivo legal a partir de juízo de inconstitucionalidade, além do potencial de ocorrer proliferação de ações, considerado o envolvimento de tributo municipal. Todavia, há mais.

No âmbito do Supremo, a questão tem sido decidida em posição diametralmente oposta à que se observa no presente feito.

O tema foi objeto de acórdão prolatado pela Segunda Turma na **Rcl 8.623 AgR**, ministro Gilmar Mendes. Na ocasião, o Colegiado concluiu pela impertinência do verbete vinculante n.

31 no caso, entendendo que *"a cessão do direito de uso de marca não pode ser considerada locação de bem móvel, mas serviço autônomo especificamente previsto na Lei Complementar n. 116/2003"*.

Desde então, reafirmou-se a óptica no julgamento colegiado dos **AREs 1.166.624 AgR, 1.048.290 AgR** e **1.289.257**, da relatoria do ministro Edson Fachin, e dos **AREs 1.224.310 AgR** e **1.153.708 AgR**, da relatoria da ministra Cármen Lúcia.

Logo, nota-se que o Supremo já reconheceu a natureza constitucional da controvérsia, inclusive tendo assentado a procedência de recursos extraordinários quando interpostos pelo ente tributante.

No entanto, trata-se de questão a justificar apreciação pelo Tribunal Pleno, sob o ângulo pacificador da repercussão geral, ainda no que considerados os recentes pronunciamentos em torno da materialidade do ISS quando envolvidos os contratos de franquia (RE 603.136, ministro Gilmar Mendes) e licenciamento de *softwares* (ADIs 1.945 e 5.659, bem como RE 688.223, ministro Dias Toffoli).

Embora traduzam importantes precedentes, entendo não resolverem inteiramente o quadro em análise. Isso porque, conforme as balizas fáticas preconizadas pelo acórdão recorrido, está-se diante de contratação em que envolvida tão somente cessão de direitos, inexistindo, a princípio, qualquer outra forma de prestação por parte da pessoa jurídica.

O mesmo se pode dizer em relação ao ainda vigente enunciado vinculante n. 31 da Súmula, a merecer reflexão detida quanto à aplicabilidade no caso dos autos a partir do conceito de serviços inserido no art. 156, III, da Constituição Federal.

Como mencionei, o tema – constitucional – está reclamando a uniformidade quanto ao tratamento, tendo em vista o largo potencial de introduzir decisões conflitantes no âmbito da jurisdição pátria.

3. Assim, submetendo o tema aos eminentes pares, manifesto-me pela existência de repercussão geral.

4. Uma vez admitido o extraordinário, encaminhe-se o processo à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.

Brasília, 25 de março de 2022.

Ministro NUNES MARQUES

Relator