

ISS não incide sobre contrato de cessão de direito autoral

24/09/2023

O ISS não incide sobre a cessão de direito autoral, já que tal hipótese não está contemplada na lista anexa à [Lei Complementar 116/2003](#). Assim, a juíza Fernanda Pereira de Almeida Martins, da 9ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, afastou o ISS sobre valores recebidos por uma empresa em função de um contrato de licença de direito autoral. A decisão também garante a devolução do imposto já pago.

Freepik



Fisco paulistano cobrou ISS com base em regra voltada a cessão de uso de marcas^{Freepik}

A empresa firmou contrato com uma companhia japonesa para uso e exploração de personagens em itens de papelaria, artigos escolares, bijuterias, roupas, acessórios, jogos, brinquedos, enfeites para festas de crianças, revistas, figurinhas, utensílios domésticos e produtos de higiene pessoal.

A Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo passou a cobrar o ISS sobre as receitas decorrentes do contrato. Para isso, se baseou no item 3.02 da lista anexa à LC 116/2003, que autoriza a tributação da cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. A empresa acionou a Justiça e alegou que o recolhimento do tributo era equivocado.

Fernanda Martins explicou que o contrato de licenciamento de direito autoral é consequência do direito da personalidade, relacionado ao Direito Civil e regulamentado pela [Lei de Direitos Autorais](#). Ou seja, é diferente dos direitos relativos à propriedade industrial, relacionados ao Direito Empresarial e regulamentados pela [Lei da Propriedade Industrial](#).

Para o magistrado, não se pode estender, por analogia, a lista de serviços previstos no anexo da LC 116/2003, "a qual não prevê como tributável a outorga de licença de direitos patrimoniais do autor". Isso violaria o artigo 110 do [Código Tributário Nacional](#).

A juíza também lembrou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já afastou a incidência do ISS sobre a cessão de direitos autorais.

Sócia do escritório Dannemann Siemsen — especializado em Propriedade Intelectual (PI) —, a advogada **Juliana Bussade Monteiro de Barros**, que atuou no caso, indica que direito autoral e licenciamento de marcas são coisas distintas: "É plenamente possível usufruir de proteção pelos direitos autorais e pelo direito marcário, sem que esta proteção se confunda".

Embora também possam ser explorados como marcas figurativas, os desenhos de personagem, analisados no caso concreto, "são inegavelmente objeto de proteção via direito autoral", segundo ela.

Juliana ainda lembra que, conforme a legislação, a cobrança do ISS exige efetiva prestação do serviço. No direito autoral, o licenciante apenas reproduz o sucesso de um "bem incorpóreo", o que não está vinculado à prestação de



serviços.

O licenciado não pode usar tais direitos após o fim do contrato. "Se o contrato de direito autoral representasse uma prestação de serviços propriamente dita por parte do licenciante, todas as atividades e bens empregados em sua execução pertenceriam ao licenciado e não seriam passíveis de cessação de uso ou restituição após o pagamento da remuneração devida", diz a advogada.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2023-set-24/iss-nao-incide-contrato-cessao-direito-autoral/>