

# A LOCAÇÃO DE PATENTE: ANÁLISE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E DA NATUREZA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FACE DE CONCEITOS DE DIREITO PRIVADO, COMO NEXO PARA TRIBUTAÇÃO PELO ISS OU IBS

Marcelo Sampaio Siqueira \*

Natercia Sampaio Siqueira \*\*

Resumo: Na utilização da forma de locação de patente, na qual o locador disponibiliza por certo lapso de tempo seus direitos patrimoniais referentes à propriedade industrial a outra pessoa, mediante retribuição, devem ser observada a natureza possessória da cessão e a natureza da obrigação imputada ao arrendador, considerando-se a Súmula Vinculante 31 do STF, que indica a não incidência de ISS em locação de bens móveis. Este estudo tem como objetivo averiguar a possibilidade da viabilidade da locação considerando o elemento posse e se a atividade do arrendador caracteriza um serviço nos moldes dos conceitos apresentados pelo direito privado. Para o atingimento de tal finalidade, utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica doutrinária e jurisprudencial e o método hipotético-dedutivo. Obteve-se como resultado que o contrato de arrendamento de patente constitui locação atípica, passível de proteção possessória e de incidência de ISS, que implica utilização regular do

---

\* Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Professor Titular do Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7). Procurador do Município de Fortaleza.

\*\* Pós doutora em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFC). Professora do PPGD da Universidade de Fortaleza. Procuradora do Município de Fortaleza.

invento sem que haja oposição, devendo o arrendador garantir o uso pelo qual está a receber os royalties, não caracterizando simples doação, mas verdadeira prestação de serviço, como fator principal do negócio jurídico.

Palavras-Chave: locação de patente; direito privado; posse; ISS.

## PATENT LEASE: ANALYSIS OF POSSESSION PROTECTION AND THE NATURE OF SERVICE PROVISION IN FACE OF PRIVATE LAW CONCEPTS, AS A NEXUS FOR ISS TAXATION

**Abstract:** In the use of the form of patent leasing, in which the lessor makes his patrimonial rights relating to industrial property available to another person for a certain period of time, in exchange for remuneration, the possessory nature of the assignment and the nature of the obligation imputed to the lessor must be observed, considering the Binding Summary 31 of the STF, which indicates the non-levy of ISS on the leasing of movable assets. This study aims to investigate the possibility of the viability of the lease considering the ownership element and whether the lessor's activity characterizes a service along the lines of the concepts presented by private law. To achieve this purpose, doctrinal and jurisprudential bibliographical research and the hypothetical-deductive method were used as methodology. The result was that the patent leasing contract constitutes an atypical lease, subject to possessory protection and subject to ISS, which implies regular use of the invention without opposition, and the lessor must guarantee the use for which he is receiving the royalties, not characterizing a simple giving, but a true provision of service, as the main factor of the legal transaction.

Keywords: patente leasing; private law; possession; ISS.

## 1 INTRODUÇÃO



propriedade industrial encontra-se positivada na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996<sup>1</sup>, sofrendo poucas alterações<sup>2</sup> nesses quase trinta anos de vigência, constituindo importante inovação para a proteção dos direitos intelectuais ao permitir que as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem sejam susceptíveis de amparo legal, reprimindo a utilização indevida e conseqüentemente a concorrência desleal.

Primeiramente vale fazer uma ressalva sobre o que seja o direito intelectual na legislação brasileira. O legislador tratou da questão em dois ramos: direito autoral (Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998<sup>3</sup>) e direito industrial. O direito industrial ou direito de propriedade industrial é ligado ao ramo do direito comercial ou empresarial, e se refere às marcas e patentes. Já o direito autoral é comumente estudado em disciplinas do direito civil, abrangendo os direitos do autor e os que lhe são conexos. O direito que protege a propriedade industrial constitui um conjunto de regras que confere à pessoa física ou jurídica o direito de extrair benefícios patrimoniais e morais de sua criação,

---

<sup>1</sup> BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm); Acesso em: 20 set. 2023.

<sup>2</sup> Destacam-se entre as normas alteradoras as seguintes: Lei nº 10.196/2001, que modificou em parte o artigo 43; Lei nº 14.195/2021, que modificou em parte o artigo 40, parágrafo único; e Lei nº 14.200/2021, que modificou o artigo 71, acrescentando vários parágrafos.

<sup>3</sup> BRASIL. *Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1998. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19610.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm). Acesso em: 15 set. 2023.

referindo-se ao direito patrimonial ao lucro obtido com a invenção, alvo de discussão sobre o seu enquadramento ou não como espécie de propriedade.

Na verdade, esse lucro constitui um incentivo ao autor e remuneração pelo seu trabalho (uso e gozo da invenção), possibilitando ao inventor não apenas o exercício do direito moral sobre a criação, mas também o usufruto dos benefícios econômicos proporcionados pela criação.

A matéria tratada encontra-se na intersecção entre o direito tributário, de natureza pública, e o direito civil, de natureza privada, ao trabalhar com os conceitos de dar e fazer como objeto da obrigação e a caracterização desses no campo de incidência do *Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza* (ISS).

Esta pesquisa parte do estudo dos tipos de propriedade industrial e a possibilidade de locação, mas contando com especificidades próprias da relação entre esses institutos, como a existência de registro e a formulação do negócio jurídico de cessão temporária do bem intelectual. Nesse contexto, o questionamento norteador da investigação consiste em avaliar a viabilidade do arrendamento/licença e a possibilidade de sua defesa por parte do locador/licenciador com base na questão da posse, do tipo de obrigação e de sua qualidade de coisa incorpórea, resumido na indagação: Qual o remédio jurídico para a restituição do direito?

O instituto em análise não é propriamente uma novidade, mas a discussão acerca da sua natureza jurídica visando identificar se a propriedade intelectual constitui um direito real se mostra ainda atual. No tocante aos aspectos metodológicos, o estudo valeu-se, para concretizar o objetivo proposto, de pesquisa bibliográfica na produção teórica, legislativa e doutrinária sobre o assunto registrada em suportes diversos, como livros, artigos científicos e diplomas legais, bem como em decisões judiciais. Com o emprego do método hipotético-dedutivo, procurou-se resolver os problemas referentes à defesa do licenciador,

proprietário do direito intelectual, e a exploração econômica da patente.

O trabalho foi dividido em três partes: a primeira aborda a natureza jurídica do direito intelectual, mais especificamente da propriedade sobre uma patente, e embasa o que é averiguado na segunda parte, que concerne ao instituto do arrendamento e à cessão de patente, segundo a legislação brasileira. Por fim, a terceira parte analisa os direitos de proteção, os deveres tributários e a cessão.

## 1 O PANORAMA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

O tema propriedade industrial tem relevância em todo o mundo, seja ocidental, seja oriental, e os países de economia forte caracterizam-se não só pela legislação protetiva dos direitos de propriedade que apresentam, mas também pela fiscalização intensa na defesa desses direitos, que representam parcela importante do seu produto interno bruto e das suas transações econômicas no mundo moderno.

A matéria não é recente, destacando-se a vigência no ordenamento inglês do *Statute of Monopolies* 1623<sup>4</sup>, que conferia direitos de exclusividade aos autores de invenção, sendo esse elemento um dos fatores que os economistas, na disciplina história da economia, destacam para o sucesso da Revolução Industrial no Reino Unido.

Em 1883 realiza-se a Convenção de Paris, da qual o Brasil constitui um dos signatários originários, tendo o artigo primeiro, parte 2, a seguinte redação: “A proteção da propriedade industrial tem por objetivo os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de

---

<sup>4</sup> UNITED KINGDOM. Acts of the English Parliament. *Statute of Monopolies 1623*. An Act concerning Monopolies and Dispensations with penall Lawes and the Forfeiture thereof. United Kingdon: English Parliament, 1623. Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/aep/Ja1/21/3/introduction>. Acesso em: 10 out. 2023.

fábrica ou de comércio, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”<sup>5</sup>.

Na República brasileira, destacam-se as seguintes legislações que tratam sobre a propriedade industrial: Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945<sup>6</sup>/45; Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969<sup>7</sup>; Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971<sup>8</sup>, todas denominadas com algumas variações de Código da propriedade industrial, sendo a última a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996<sup>9</sup>, que regula também o direito marcário, o desenho industrial, o modelo de utilidade e a patente de invenções que, em conjunto com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998<sup>10</sup>, tratam

---

<sup>5</sup> BRASIL. Atos Internacionais do MRE. *Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883*. Brasília, DF: MRE, 1883. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf). Acesso em: 20 out. 2023.

<sup>6</sup> BRASIL. *Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945*. Código da Propriedade Industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1945. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm#:~:text=DEL7903&text=DECRETO%2DLEI%20N%C2%BA%207.903%20DE%2027%20DE%20AGOSTO%20DE%201945.&text=Art.,propriedade%20industrial%3B%20cuja%20prote%3%A7%3%A3o%20assegura](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm#:~:text=DEL7903&text=DECRETO%2DLEI%20N%C2%BA%207.903%20DE%2027%20DE%20AGOSTO%20DE%201945.&text=Art.,propriedade%20industrial%3B%20cuja%20prote%3%A7%3%A3o%20assegura). Acesso em: 20 out. 2023.

<sup>7</sup> BRASIL. *Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969*. Código da Propriedade Industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1969. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1965-1988/del1005.htm#:~:text=Ao%20inventor%20que%20tiver%20deposi-tado,prazo%20estimulado%20no%20respectivo%20ac%C3%B4rdo](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1005.htm#:~:text=Ao%20inventor%20que%20tiver%20deposi-tado,prazo%20estimulado%20no%20respectivo%20ac%C3%B4rdo). Acesso em: 20 out. 2023.

<sup>8</sup> BRASIL. *Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971*. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1971. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l5772.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5772.htm). Acesso em: 20 out. 2023.

<sup>9</sup> BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm); Acesso em: 20 set. 2023.

<sup>10</sup> BRASIL. *Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1998. Disponível em: <https://www>.

do gênero direito intelectual.

Apresentado esse sintético panorama da evolução histórica do direito de propriedade industrial (abrangendo os direitos à invenção, marca, desenho industrial, entre outros) no Brasil, passa-se agora à análise dos direitos e deveres oriundos desse tipo de bem, como também ao estudo de sua natureza jurídica, visando identificar se o direito de propriedade é ou não um direito real.

No âmbito do direito comparado, no tocante às legislações que regulam a denominada propriedade industrial citam-se a Lei brasileira nº 9.279/96<sup>11</sup>, assim como as seguintes leis: a) o Decreto Lei nº 36/2003<sup>12</sup> da República portuguesa, com oito alterações até a data do fechamento deste artigo; e b) a Ley nº 24.481, de 23 de mayo de 1995<sup>13</sup>, da República Argentina.

É interessante informar que o Código Civil de 2002<sup>14</sup> não

---

planalto.gov.br/ccivil\_03/leis/19610.htm. Acesso em: 15 set. 2023.

<sup>11</sup> BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm); Acesso em: 20 set. 2023.

<sup>12</sup> PORTUGAL. Diário da República. *Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de março*. Aprova o novo Código da Propriedade Industrial, no uso da Lei, de autorização legislativa, nº 17/2002, de 15 de Julho. Lisboa, PO: Ministério da Economia, 2003. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/36-2003-220563>. Acesso em: 15 set. 2023.

<sup>13</sup> ARGENTINA. Congreso de La Nación Argentina. *Ley nº 24.481, de 23 de mayo de 1995*. Ley de Patentes de Invención Y Modelos de Utilidad. Buenos Aires, AR: Cámara de Diputados de la Nación, 1995. Disponível em: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24481-27289/texto>. Acesso em: 10 ago. 2023.

<sup>14</sup> Ao se fazer uma busca no texto do Código Civil com o termo (palavra) industrial se enumeram cinco ocorrências: “Art. 164. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural, ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família; [...] Art. 1.230. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Parágrafo único. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos a transformação industrial, obedecido o disposto em lei especial. [...] Art. 1.431. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor, ou alguém por ele, de uma

traz menção ao tema propriedade industrial ou direito intelectual, assim como faz, por exemplo, o Código Civil português de 1966 no artigo 48.<sup>o15</sup>, e o Código Civil argentino em várias passagens, destacando-se os artigos 464<sup>16</sup>, letra “o”, e 2609<sup>17</sup>. No

---

coisa móvel, suscetível de alienação. Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. [...] Art. 1.447. Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos, instalados e em funcionamento, com os acessórios ou sem eles; animais, utilizados na indústria; sal e bens destinados à exploração das salinas; produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados; matérias-primas e produtos industrializados. Parágrafo único. Regula-se pelas disposições relativas aos armazéns gerais o penhor das mercadorias neles depositadas. Art. 1.448. Constitui-se o penhor industrial, ou o mercantil, mediante instrumento público ou particular, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida, que garante com penhor industrial ou mercantil, o devedor poderá emitir, em favor do credor, cédula do respectivo crédito, na forma e para os fins que a lei especial determinar” (BRASIL. *Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406\\_compilada.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406_compilada.htm). Acesso em: 15 ago. 2023).

<sup>15</sup> DL47344/1966: “Art. 48.º (*Propriedade intelectual*) 1. Os direitos de autor são regulados pela lei do lugar da primeira publicação da obra e, não estando esta publicada, pela lei pessoal do autor, sem prejuízo do disposto em legislação especial. 2. A propriedade industrial é regulada pela lei do país da sua criação” (PORTUGAL. Diário da República. *Decreto-Lei n.º 47344, de 25 de novembro de 1966*. Aprova o Código Civil e regula a sua aplicação - Revoga, a partir da data da entrada em vigor do novo Código Civil, toda a legislação civil relativa às matérias que ele abrange. Lisboa, PO: Ministério da Justiça, 1966. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075>. Acesso em: 10 ago. 2023).

<sup>16</sup> L26944/2014: “*Artículo 464. Bienes propios Son bienes propios de cada uno de los cónyuges: [...] 0) la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad*”. (ARGENTINA. Congreso de La Nación Argentina. *Ley n.º 26.944, de 2 de julio de 2014*. Responsabilidad estatal. Buenos Aires, AR: Cámara de Diputados de la Nación, 2014. Disponível em: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26944-233216/texto>. Acesso em: 10 ago. 2023).

<sup>17</sup> L26944/2014: “*Artículo 2609. Jurisdicción exclusiva. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para conocer en las siguientes causas: a) en materia de derechos reales sobre inmuebles situados en la República; b) en materia de validez o nulidad de las*



entanto, a Constituição brasileira faz alusão ao tema nos incisos XXVII a XXIX<sup>18</sup> do seu artigo 5º, sendo, portanto, uma garantia constitucional.

A citação de Portugal e Argentina é justificada em face dos laços históricos e culturais que o Brasil mantém com a nação portuguesa e do fato de o país sul-americano ser o maior parceiro econômico deste no hemisfério sul.

As proteções e explorações das patentes, no mundo cada vez mais globalizado, representam não só o respeito da propriedade industrial, mas também abre a possibilidade de cessão de direitos, revertendo em relevante fator de produção e geração de mais valia. O assunto sempre será de relevância, em face das riquezas econômicas geradas pelas patentes criadas e a exploração dessas, mesmo que apenas por certo espaço de tempo.

Segundo os artigos 6º a 8º da Lei nº 9.279/96, que indica

---

*inscripciones practicadas en un registro público argentino; c) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos industriales y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, cuando el depósito o registro se haya solicitado o efectuado o tenido por efectuado en Argentina”* (ARGENTINA. Congreso de La Nación Argentina. Ley nº 26.944, de 2 de julio de 2014. Responsabilidad estatal. Buenos Aires, AR: Cámara de Diputados de la Nación, 2014. Disponível em: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26944-233216/texto>. Acesso em: 10 ago. 2023).

<sup>18</sup> CF/88: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; [...]” (BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 10 ago. 2023).

os objetos patenteáveis, a patente<sup>19</sup> representa a descrição de um invento que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, sendo um bem incorpóreo. Como exemplo de inventos objeto de patente, podem-se citar: programa de computador, fórmula química para um perfume, entre outros.

Discute-se continuamente se a propriedade industrial ou o direito do autor, como espécies de direito intelectual, constituem um tipo de direito real ou podem ser denominados como propriedade *stricto sensu*. Ascensão<sup>20</sup> apresenta à seguinte conclusão:

Em Portugal dividem-se os autores quanto à qualificação como propriedade. Embora nós próprios sejamos em geral hostis a que se contraponha uma escola de Coimbra a uma escola de Lisboa, o fato é que nesta matéria há uma contraposição nítida. Os juristas de Coimbra, na sequência de Ferrer Correia e Orlando de Carvalho, batalham por uma qualificação como propriedade. Já os que emergem da orientação jus intelectualista de Lisboa negam dominantemente essa assimilação.

[...]

Toda esta argumentação é porém falsa. Os direitos intelectuais não são propriedade: propomo-nos fundar subsequentemente esta afirmação. E ainda que o fossem, não se poderia deduzir dessa qualificação que o direito intelectual deveria ser isento de restrições ou tendencialmente absoluto.

Joga-se com o significado dúplice da afirmação que a

---

<sup>19</sup> Ferreira ao tratar do assunto afirma: “Uma patente é definida, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI, 2020), como um título legal que documenta e legítima, temporariamente, o direito exclusivo do titular de uma *invenção* ou de um *modelo de utilidade*, sejam estas criações novas ou aperfeiçoamento de criações existentes. Em outras palavras, a patente concede ao dono de uma criação ou de uma melhoria o direito de usufruir de modo exclusivo dos benefícios da mesma. Porém, por outro lado, este inventor precisa revelar detalhadamente ao público todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente” (FERREIRA, Juliana Duarte. Patente: você sabe para que serve? *Via – estação conhecimento*, [Florianópolis], 24 out. 2022. Disponível em: <https://via.ufsc.br/patente-voce-sabe-para-que-serve/>. Acesso em: 3 set. 2023).

<sup>20</sup> ASCENSÃO, José Oliveira. A pretensa “propriedade” intelectual. *Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo*, [São Paulo], v. 10, n. 20, p. 243-261, jul./dez. 2007.

propriedade é um direito absoluto. É-o sem dúvida, como direito que é oponível *erga omnes*, mas nunca como direito que não tem limites. Neste sentido, nenhum direito é absoluto, porque todos têm de conviver com outros direitos e deveres. Seria absurdo conceber o direito intelectual como um direito cujo titular o pudesse exercer como entendesse. Isso daria, por exemplo, ao titular do direito industrial a faculdade de proibir qualquer referência à marca ou patente; ou ao titular do direito de autor a de proibir a citação.

Apesar de que parte da doutrina tradicional defende que a “propriedade intelectual”, objeto de patente, não se constitui um tipo de propriedade regulada pelo Código Civil, utilizando-se para isso de argumentos como os expostos acima, defende-se que a tese transcrita não deve prevalecer, podendo ser utilizado o Código Civil brasileiro como norma subsidiária na regulação da propriedade intelectual. Isto é, a propriedade intelectual deve ser considerada uma espécie de propriedade, cujos direitos são sim limitados. Nenhuma propriedade pode ser exercida como se bem entender e a intelectual possui ainda mais condicionantes face existência de direitos morais e patrimoniais.

Mesmo existindo a divisão no direito intelectual entre direitos morais e direitos patrimoniais, o fato de estes não serem objeto de apropriação exclusiva não afasta a natureza de serem direitos reais e uma espécie de propriedade, cabendo ao autor o direito exclusivo de usar, fruir e dispor de seu invento, mesmo que por um certo lapso de tempo, e de determinadas faculdades, atreladas a uma pessoa.

No Brasil, a patente é conferida, após um devido processo legal, pelo *Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais* (Inpe), autarquia federal responsável pela análise do pleito, da originalidade e do atendimento dos requisitos da Lei nº 9.279/96, artigo 19 e seguintes, conferindo ao final um título de exploração temporário, conforme artigo 40 da mesma lei<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Barbosa e Abboud ao tratar do assunto afirmam: “2.2 A decisão do INPI que publica a concessão do título pertinente gera uma relevante vicissitude jurídica constitutiva: o pedido de privilégio que traduzia situação jurídica subjetiva ativa,

O objeto da pesquisa é o estudo da cessão de patente, em que o arrendamento consiste em negócio jurídico (contrato) cujo titular passa a autorizar o uso e a fruição dos seus direitos patrimoniais sobre invenção a terceiro, geralmente mediante paga, numa espécie de locação, cuja regulação é alvo de intensos debates há séculos, destacando-se as institutas, que determinavam que o contrato de locação fosse analisado conforme a lei do arrendamento e, em caso de lacuna, com base no uso dos bons costumes e do equilíbrio (I., 3, 24, 5)<sup>22</sup>.

Em síntese, na licença não há transmissão da propriedade, apenas a cessão do uso, permanecendo o licenciador com direito à renda mensal e à recuperação do uso ou fruição no termo do contrato, já que não há que falar de posse em bens incorpóreos. Exemplificadamente, são passíveis de ser licenciados as patentes, os desenhos ou modelos e as marcas. Passa-se agora a falar do instrumento de arrendamento destinado a esse tipo de negócio jurídico, para posteriormente se verificar os instrumentos processuais para a defesa desse direito.

## 2 O INSTRUMENTO DO ARRENDAMENTO

---

frágil, de legítima expectativa de direito (como um bilhete de loteria antes do momento do sorteio), se torna patente, que denota a *nova* situação jurídica subjetiva ativa, encorpada, de direito subjetivo *stricto sensu*. Patente concedida é ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CRFB)” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; ABOUD, Georges. A patente e os direitos por ela assegurados. In: BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; ABOUD, Georges (coord.). *Direito processual da propriedade intelectual*. São Paulo: Editora Thomson Reuters/Revista dos Tribunais, 2023. p. RB-5.2.

<https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/310758838/v1/page/RB-5.2%20>

<sup>22</sup> “§ 5. - El arrendatario debe hacerlo todo según la ley del arrendamiento, y si algo se hubiere olvidado en la ley, debe hacerlo según lo bueno y lo equitativo. De aquel que ó dió ó prometió un estipendio por el uso ó de vestidos, ó de pata ó de una bestia de carga, se exige tal cuidado cual pone en sus cosas el más diligente padres de familia; y silo hubiere puesto y por caso fortuito hubiere perdido la cosa, no estará obligado á haber de restituirla” (GARCÍA DEL CORRAL, Idelfonso L. (comp.). *Cuervo del Derecho civil romano* [Digesto, Primera Parte]. Barcelona: Jaime Molina Editor, 1889, p. 115).

Na presente obrigação está em jogo a renda pela concessão da posse, mas também as obrigações assumidas pelo investidor que passará a explorar a invenção pelo prazo locacional especificado no negócio jurídico. Porém, o que será tratado neste artigo é o negócio jurídico firmado entre o arrendador da marca/patente e o arrendatário, sendo a adequação promovida por aquele conforme as determinações deste, isto é, o senhorio loca e o arrendatário se responsabiliza pela exploração empresarial, mediante pagamento de fruto civil, os royalties.

Nesse caso, está-se diante de um contrato principal, cessão de direitos de bem incorpóreo, espécie de locação, e um acessório, uso da marca, que se enquadraria como prestação de serviço. Não resta dúvida que o locador, ao disponibilizar seu bem à locação, visa à obtenção de renda e, conforme visto, o negócio jurídico entabulado nesse tipo de contrato é complexo, pois envolve obrigação principal, locação, e acessória, adequação, cuidando o negócio jurídico e a legislação pertinente da proteção do arrendatário/locador, que fez a invenção ou criação do bem considerado móvel, objeto de exploração econômica pelo arrendatário.

Defende-se que o contrato de cessão de uma patente registrada<sup>23</sup> ou marca constitui uma relação obrigacional bilateral e atributiva, não se entrando de forma analítica no mérito de esse objeto constituir uma propriedade regulada pelo artigo 1.225 do Código Civil de 2002<sup>24</sup>. Ressalta-se, porém, que romanistas defendem que a propriedade intelectual não constitui uma propriedade propriamente dita, regulada geralmente como um dos tipos de direitos reais, por falta de elementos destes, como a

---

<sup>23</sup> Por patente, Gomes define “[...] o documento pelo qual se prova a titularidade sobre um direito de propriedade industrial, podendo ser uma patente de invenção ou uma patente de modelo de utilidade” (GOMES, Fábio Bellote. *Manual de direito empresarial*. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418).

<sup>24</sup> BRASIL. *Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406) compilada.htm. Acesso em: 15 ago. 2023.

exclusividade e sua natureza incorpórea, conforme já exposto.

Sobre o instituto do arrendamento no Digesto, que tem como característica a cessão, reitera-se o exposto por este autor no *XXIII Congreso Internacional y XXVI Congreso Iberoamericano de Derecho Romano*, que versou sobre “La reinterpretación del Derecho Romano en los textos”, realizado pela Fundación Universitat Jaume I-Empresa, Castellón, Espanha, no período de 8 a 10 de junho de 2022.

O Digesto<sup>25</sup> possivelmente constitui a principal fonte do direito romano, sendo que os materiais de pesquisa serão condensados na análise das Pandectas (I., 3, 24) e (D., 19, 2, 30, 4), que tratam da locação de coisas. O interessante desta pesquisa sobre o direito romano está na possibilidade de empregá-lo para a melhor compreensão do direito brasileiro e das diferenças entre os ordenamentos jurídicos<sup>26</sup>.

Logo, ao se observar o assunto *locatio conductio rei* (locação de coisas) nas Institutas e no Digesto, tendo por base as passagens informadas, analisam-se características básicas como a concessão do uso e gozo da coisa por um certo lapso de tempo, mediante retribuição, ao arrendatário, além de outros direitos e

---

<sup>25</sup> Sobre as características do Digesto, Moraes afirma: “O Digesto é o texto jurídico que compila a essência da produção dos mais importantes juristas da época clássica. Ou seja, compila a essência de uma das principais fontes do direito romano (segundo muitos, a mais importante): a jurisprudência clássica, que apresentava peculiaridades com relação às atividades de juristas em qualquer outra sociedade na antiguidade. Daí ser tido como a *definitiva elaboración del diritto romano*” (MORAES, Bernardo B. Queiroz de. *Manual de introdução ao digesto*. São Paulo, YK Editora, 2017, p. 151).

<sup>26</sup> Ao dissertar sobre a importância do direito romano para o mundo atual, Ihering conclui que não reside apenas no fato de haver sido fonte e origem do direito que segue a tradição romanística, “[...] sino [también] en la transformación que imprimió a nuestro pensamiento jurídico y en haberse convertido, como el cristianismo, en elemento de la civilización moderna. Tal vez los dos períodos anteriores ofrecen un espectáculo más interesante, pero la difusión y predominio del Derecho romano en el mundo moderno es uno de los fenómenos más maravillosos de la historia y de los triunfos más extraordinarios de la fuerza intelectual” (IHERING, Rudolf von. *Abreviatura de el espíritu del derecho romano*. Tradução de Fernando Vela. Buenos Aires: Editora Revista de Occidente, 1947, p. 14).

deveres. Essa coisa pode ser classificada, segundo Peixoto<sup>27</sup>, em corpórea e incorpórea: “Gaius transportou-a para as suas institutas, que distribuem as coisas corpóreas e incorpóreas e dizem que as primeiras são coisas tangíveis, ex. um terreno, um escravo, o ouro, a prata e as segundas as coisas intangíveis, consistentes em direitos, como a sucessão (*ius successionis*), o usufruto e as obrigações”.

Desde já, importa mencionar que a pretensão deste item é apenas mostrar um limitado quadro acerca da coisa incorpórea e do ato jurídico do arrendamento no direito romano da época de Justiniano I, que governou o Império Romano do Oriente de 527 d.C. até sua morte, em 565 d.C., cabendo apontar, por pertinente, que, ao passar dos séculos, na civilização romana, a natureza da propriedade varia de coletiva a individual, e se convive desde cedo com limitações à propriedade e ao arrendamento, em observação aos direitos e deveres das partes envolvidas.

Mesmo o direito romano tendo tratado das coisas corpóreas como objeto de propriedade, passagens nas Institutas ou no Digesto não afastam a cessão de coisas incorpóreas, embora a análise dos textos mostre que a natureza real está ligada aos bens corpóreos.

A evolução socioeconômica ocorrida nos séculos até a idade contemporânea possibilitou o surgimento ou criação de inúmeras “coisas” corpóreas e incorpóreas, cuja sofisticação desafia os hermeneutas a classificá-las como direitos reais, passíveis de apropriação ou cessão. No tocante à natureza obrigacional, podem constituir uma prestação de dar, fazer ou não fazer, com implicações variadas, pois sua característica de dar pode afastar certas tutelas processuais e até influenciar no direito tributário, como no caso, por exemplo, da instituição da Súmula Vinculante 31<sup>28</sup> pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que

---

<sup>27</sup> PEIXOTO, José Carlos de Matos. *Curso de direito romano*. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1997, p. 368.

<sup>28</sup> BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Súmula Vinculante 31*. É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

proíbe a incidência do *Imposto Sobre Serviços* de Qualquer Natureza (ISS) em locações de bens móveis, considerando a locação uma obrigação da dar.

Defende-se nesse ato que a patente constitui uma propriedade e que a coisa mencionada consiste em bem móvel, com base no disposto no artigo 5º da Lei nº 9.279/96, apesar de sua natureza incorpórea, com possibilidade de ser alvo de posse direta e indireta. O fato de ser um direito *sui generis* não permite a apropriação exclusiva, mas confere direitos de exclusividade, sendo, portanto, uma propriedade passível de usar, gozar, dispor e reivindicar.

A locação<sup>29</sup> ou arrendamento, termos tratados neste artigo como sinônimos e indicadores de um determinado tipo de negócio jurídico, é passível de constituir tanto uma obrigação de dar, como por exemplo a locação imobiliária<sup>30</sup>, regulada pela Lei

---

- ISS sobre operações de locação de bens móveis. Aprovada em 4 de fevereiro de 2010. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula779/false>. Acesso em: 12 ago. 2023.

<sup>29</sup> Rodrigues define a locação como o contrato pelo qual uma das partes, mediante remuneração paga pela outra, compromete-se a fornecer-lhe, durante um certo lapso de tempo, ou o uso e gozo de uma coisa infungível (locação de coisas), ou a prestação de um serviço (locação de serviços), ou a execução de algum trabalho determinado (empreitada) (RODRIGUES, Sílvio. *Direito civil*. 28. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. v. 3, p. 219).

<sup>30</sup> Ao tratar de locação imobiliária, Scavone Junior assim se posiciona: “A locação predial urbana é um contrato sinalagmático pelo qual o locador se obriga, no decurso de lapso temporal determinado ou indeterminado, mediante remuneração previamente acordada, paga pelo locatário, a fornecer-lhe o uso de imóvel residencial, não residencial ou comercial. É, portanto, um contrato bilateral, porquanto a prestação de um tem por causa, por razão de ser, a prestação do outro. Com efeito, o locador apenas fornece o imóvel se o locatário pagar. Este, por sua vez, só se obriga a pagar o aluguel se o locador lhe fornecer o imóvel. Locador e locatário são, ao mesmo tempo, credores e devedores uns dos outros. Da precitada definição é possível extrair que a locação predial urbana é também onerosa, dado seu propósito especulativo. Caracteriza-se, também, por não ser solene, porquanto a lei não estipula qualquer solenidade específica, v.g., escritura pública, e, tampouco, qualquer forma, como, por exemplo, a escrita, podendo, inclusive, ser verbal, conquanto não se recomende pela ilação que se extrai dos artigos 46, 47 e 51, I, da Lei 8.245/1991. Por derradeiro, o contrato de locação predial urbana é comutativo. Assim o é na exata medida em que locatário e locador conhecem, desde a celebração do contrato, ao menos em tese, a prestação que



nº 8.245, de 18 de outubro de 1991<sup>31</sup>, quanto de fazer, tendo por exemplo a locação de serviço<sup>32</sup>, regulada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil<sup>33</sup>.

Agora o ato de cessão de uma patente consistiria em uma obrigação de fazer ou de dar? A análise dessa questão é fundamental para as conclusões a serem apresentadas neste artigo.

Em breves palavras, citando Gomes<sup>34</sup>, as prestações positivas subdividem-se em prestações de coisas (obrigação de dar) e prestações de fatos (obrigação de fazer). A primeira consiste, segundo o doutrinador, na entrega de um bem com o intuito de transferir a propriedade e a posse. A segunda, em atividade pessoal do devedor, a exemplo da execução de um serviço.

A cessão de direitos patrimoniais ligados a um invento patenteado é uma realidade e a remuneração auferida pelo arrendamento denomina-se royalties, como já mencionado em linhas anteriores. Preliminarmente, defende-se a tese de que nem sempre a locação/arrendamento constitui obrigação de dar, podendo consistir em obrigação de fazer, caso o objeto do arrendamento seja incorpóreo e a obrigação esteja intimamente ligada a um

---

lhes será fornecida e a que pretendem dar, presumindo-se, juris tantum, equivalentes” (SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. *Direito imobiliário: teoria e prática*. 14. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. ?).

<sup>31</sup> BRASIL. *Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991*. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Brasília, DF: Presidência da República, 1991. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/18245.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18245.htm). Acesso em: 22 nov. 2023.

<sup>32</sup> Segundo Pereira, a prestação de serviço é o contrato em que uma das partes (prestador) se obriga para com a outra (tomador) a fornecer-lhe a prestação de uma atividade, mediante remuneração. Há um solicitante, que é aquele que necessita de serviços e o remunera e há o executor, que é aquele que o leva a efeito e faz jus à remuneração (PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. 17. ed. revista e atualizada por Caitlin Mulholland. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013. v. 3, p. 333).

<sup>33</sup> BRASIL. *Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406\\_compilada.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406_compilada.htm). Acesso em: 15 ago. 2023.

<sup>34</sup> GOMES, Orlando. *Obrigações*. 19. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019.

comportamento do devedor, que no caso desta pesquisa é o arrendador e à transferência do direito ao arrendatário.

O arrendamento de uma invenção não constitui um simples dar, com a correspondente tradição e transferência de uma pseudo posse, mas a concessão remunerada de um direito de exclusividade sobre a coisa, que não descaracteriza o fato de ser uma propriedade. Por esse fato, continua-se a denominar o invento patenteado como coisa. Agora passa-se a analisar a questão da posse e o dever tributário em caso de arrendamento de uma patente ou marca.

### 3 DIREITOS DE PROTEÇÃO, DEVERES TRIBUTÁRIOS E A CESSÃO

O arrendamento de uma invenção para uso industrial, por exemplo, conforme visto no tópico anterior, envolve o uso de uma coisa por determinado espaço de tempo, mediante retribuição. O descumprimento do contrato e a sua rescisão, por exemplo, podem ocasionar litígios entre as partes, e há questionamentos sobre qual seria o remédio apropriado para a restituição do direito, que não pode prescindir da consideração da natureza jurídica da coisa, e sobre o inadimplemento, seja pela falta de pagamento dos royalties, seja em decorrência da não restituição do bem móvel cedido.

Outro aspecto relevante na pesquisa, tendo-se em consideração a obrigação do locador de dar ou fazer, é responder se os municípios têm o direito de tributar o negócio jurídico representado pelo arrendamento da patente, em face da Lei Complementar (LC) nº 116, de 31 de julho de 2003, que lista os serviços sobre os quais a incidência de ISS é reconhecida pela legislação brasileira, destacando-se os itens 2.01 e 3.02<sup>35</sup>, que estabelecem

---

<sup>35</sup> LC116/2003: “[...] 2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 3.01 - (VETADO) 3.02 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.

serviços de pesquisa e cessão de direito de uso de marca como espécie de locação, e do fato de a propriedade industrial ser um bem móvel, tudo em observância à Súmula Vinculante 31: “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis”<sup>36</sup>.

Ponto comum entre os problemas lançados nesta pesquisa é a análise do tipo de obrigação devida pelo locador, ensejando conclusões acerca do direito de recuperar a propriedade plena, considerando as características da propriedade intelectual, do seu bem, assim como também o dever ou não de pagar tributo municipal pelos royalties recebidos.

Inicia-se pela questão polêmica do descumprimento do contrato de arrendamento do invento, ocasionado, por exemplo, pelo não pagamento dos royalties ou pela não restituição dos direitos patrimoniais sobre o invento no prazo apregoado no negócio jurídico. Ocorrendo isso, é fácil afirmar que a iniciativa do arrendatário seria a de tentar reaver seu bem, sem prejuízo da adoção de medidas reparatórias, reguladas no direito civil, no artigo 389 do Código Civil<sup>37</sup>.

---

3.03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, *stands*, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. 3.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário” (BRASIL. *Lei complementar nº 116, de 31 de julho de 2003*. Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2003. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/lcp/lcp116.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm). Acesso em: 15 out. 2023).

<sup>36</sup> BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Súmula Vinculante 31*. É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis. Aprovada em 4 de fevereiro de 2010. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula779/false>. Acesso em: 12 ago. 2023.

<sup>37</sup> BRASIL. *Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em:

Em uma de suas decisões pioneiras, posta em 1991, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), recém-criado pela Constituição de 1988, ao tratar de uso de ações possessórias e patente de invenção, reconheceu o entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedade decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no direito pátrio, pode ser exercida mediante ações possessórias<sup>38</sup>. A decisão, ao reconhecer a possibilidade de utilização dos institutos possessórios descritos no Código de Processo Civil (CPC) para a recuperação da patente, leva à conclusão de que esse tribunal considerava a propriedade intelectual, representada pela propriedade industrial, como um tipo de propriedade, conferindo a posse ao detentor dos direitos patrimoniais, que a cedia ao arrendatário, por exemplo.

No ano de 2015, com vigência em março de 2016 surge o novo CPC<sup>39</sup>, que produz mudanças estruturais nas ações possessórias, embora elas continuem configuradas como procedimento especial, aplicáveis mediante a observância dos artigos 554 a 565 do CPC. O cerne é que o novo diploma mantém as três ações e a diferenciação entre “força velha” e “força nova”

---

[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406\\_compilada.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406_compilada.htm). Acesso em: 15 ago. 2023.

<sup>38</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (T3 – Terceira Turma). *Recurso Especial REsp 7196/RJ 1991/0000306-9*. Civil - Interdito proibitorio [sic] - patente de invenção devidamente registrada - direito de propriedade. I - A doutrina e a jurisprudência [sic] assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedades, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através [sic] das ações possessórias. II - O prejudicado, em casos tais, dispõe de outras ações para coibir e ressarcir-se dos prejuízos [sic] resultantes de contrafação de patente de invenção. mas tendo o interdito proibitorio [sic] índole, eminentemente, preventiva, inequivocamente, e ele meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito. III - Recurso não conhecido. Recorrente: Indústria de Molhas Aco Ltda. em recuperação judicial. Recorrido: Everts en Van Der Weyden Exploitatie Maatschappij Ewen B V e outro. Relator: Min. Waldemar Zveiter, 10 de junho de 1991. Publicação, 5 de agosto de 1991, p. 9997. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 13 out. 2023.

<sup>39</sup> BRASIL. *Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015*. Institui o Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2015/lei/13105.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13105.htm). Acesso em: 10 jul. 2023.

para dirimir a possibilidade de pedido de liminar sem considerar os requisitos do artigo 300 e seguintes do atual diploma processual. Ressalta-se, no entanto, que foram criados dispositivos para a resolução de conflitos coletivos<sup>40</sup>.

Em artigo publicado há mais de uma década, ainda sob a égide do CPC de 1973, Marinoni afirmou que “A efetividade do procedimento do ‘interdito proibitório’ para a tutela preventiva fez com que o seu uso fosse estendido à tutela de outros bens, de conteúdo imaterial, como o invento e o direito autoral”<sup>41</sup>, em razão da pouca efetividade das ações cominatórias e da necessidade de uma decisão de natureza mandamental. Em sua explanação, o autor conclui que, considerando o artigo 497 e seu parágrafo único, correspondentes ao artigo 461 e parágrafos do CPC de 1973, é possível estruturar um procedimento inibitório capaz de oferecer uma resposta adequada às demandas dos arrendadores de invento, não sendo as ações possessórias o remédio processual propício.

Ainda no artigo de 2011, intitulado, “Descabimento das ações possessórias, cominatória e cautelar para a tutela da propriedade industrial: adequação da ação inibitória”, Marinoni<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Gama e Castro em sua conclusão afirmam: “O advento do novo Código de Processo Civil, por si só, não provocará qualquer mudança no ordenamento jurídico brasileiro se não for acompanhado de modificação de mentalidade e de alteração do pensamento jurídico acerca dos institutos revisitados e das novidades previstas na legislação. Como se pôde apontar, houve manutenção da estrutura normativa do Código de Processo Civil de 1973 quanto aos procedimentos que regem as ações possessórias – de força nova e de força velha –, com alguns ajustes, mas foram também incluídas disposições relacionadas aos litígios que envolvam demandas transindividuais, como se exemplifica nos casos de invasões coletivas” (GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; CASTRO, Diana Loureiro Paiva de. 2. Proteção possessória no novo Código de Processo Civil: notas à luz da Lei 13.105/2015. *Revista de Processo*, São Paulo, v. 40, n. 249, p. 347-375, nov. 2015, p. ?).

<sup>41</sup> MARINONI, Luiz Guilherme. Descabimento das ações possessória, cominatória e cautelar para a tutela da propriedade industrial. adequação da ação inibitória. *Soluções práticas*.. vol. 1 | p. 63 - 87 | Out / 2011 DTR\2012\145

<sup>42</sup> MARINONI, Luiz Guilherme. Descabimento das ações possessória, cominatória e cautelar para a tutela da propriedade industrial. adequação da ação inibitória. *Soluções práticas*.. vol. 1 | p. 63 - 87 | Out / 2011 DTR\2012\145

apresenta como resultado, naquela oportunidade, que a

[...] ação possessória não é adequada para as tutelas de bens imateriais. A ação cominatória e a ação cautelar, diante das novas técnicas processuais, são absolutamente inidôneas à proteção dos direitos industriais. Para a efetiva tutela destes direitos, cabe compreender e utilizar a ação inibitória, cuja função é evitar a prática de ato contrário ao direito, sem que seja preciso sequer aludir a dano.

Na construção de sua tese, adota o posicionamento da inviabilidade de aplicação da proteção possessória aos bens imateriais, uma vez que os remédios possessórios são reportados à proteção da coisa material e não de direitos pessoais. Ao final, considerando os preceitos dos artigos 267 e 461 do CPC de 1973, regras constantes dos artigos 497 e 498 do CPC de 2015, afirma que a utilização da ação inibitória e a fixação de *astreinte* e perdas danos para cessar ou impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito, a exemplo da utilização ilícita de uma marca, é o remédio apropriado, possuindo caráter mandamental.

Salvo melhor juízo, considerando a sistematicidade, não parece adequado o entendimento de que as ações possessórias são inadequadas à recuperação do uso de uma marca ou patente pela alegação de não serem bens corpóreos. A marca ou o invento, por exemplo, são bens que permitem apropriação, mesmo que a exclusividade<sup>43</sup> não seja a mesma conferida aos bens corpóreos. Logo, se aplicam sim as regras do Código Civil (artigos 1210 e seguintes) no tocante à posse e aos direitos reais e consequentemente as do CPC (artigos 554 e seguintes), que denota a

---

<sup>43</sup> Reiterando Ascensão, a posição que não aceita a aplicação das ações possessórias para proteção do invento ou marca é por que estes entram assim na categoria dos direitos de exclusivo, que são caracterizados por não ter por conteúdo a atribuição positiva de faculdades, mas apenas a vantagem derivada da abstenção imposta aos outros do exercício de uma atividade. Concluindo: um direito intelectual não é um direito de utilização de bens. Consiste essencialmente na resultante da exclusão de terceiros de atividades relativas a bens intelectuais. É por isso um direito de exclusivo e não um direito de propriedade (ASCENSÃO, José Oliveira. A pretensa “propriedade” intelectual. *Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo*, [São Paulo], v. 10, n. 20, p. 243-261, jul./dez. 2007).

proteção possessória quando o objeto do direito for uma propriedade industrial.

Para fins didáticos, citando-se Venosa<sup>44</sup>, não importa o caráter incorpóreo do invento, ou da marca ou do livro, a inclusão dos direitos patrimoniais e morais do autor no campo patrimonial e na esfera dos direitos reais é inafastável. Em síntese, constituiu uma espécie de propriedade, é defensável o diálogo das leis que tratam do direito autoral e propriedade industrial com o Código Civil e conseqüentemente com os instrumentos protetores da posse.

As ações inibitórias para proteção dos direitos advindos do arrendamento de patente são uma realidade, sendo a *astreinte* e a proibição de uso importantes ferramentas para reaver os direitos arrendados e ilícitamente usurpados pelo arrendante inadimplente, por exemplo. Mas a reintegração de posse do invento ou da marca locada, como remédio processual, mesmo considerada uma obrigação de fazer, no presente caso, não deve ser descartada pela alegação de que o objeto do direito não constituir um direito corpóreo. Uma das vantagens do uso das ações possessórias, em caso da não devolução dos direitos inerentes ao invento ou à marca, é a possibilidade de obtenção de liminar regulada pelo artigo 561 e outros do CPC, sem a necessidade de atendimento aos requisitos gerais descritos para a tutela de urgência regulados pelo artigo 300 e seguintes do mesmo diploma processual, entre os quais a exigência de prova, por ocasião do pedido, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo<sup>45</sup>. No procedimento especial

---

<sup>44</sup> VENOSA, Sílvio de Salvo. *Código Civil interpretado*. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019.

<sup>45</sup> Ao tratar sobre o procedimento especial (ações possessórias) no Código de Processo Civil de 2015, Gama e Castro afirmam: “Ademais, o art. 558 do CPC/2015 mantém o procedimento especial de jurisdição contenciosa para as ações possessórias de força nova. Já para as ações de força velha, o procedimento é o comum, corrigindo-se, em adequação ao novo rito processual estabelecido no art. 318, o equívoco técnico do Código anterior, que fazia referência ao procedimento ordinário. 25 A mesma correção se faz presente no art. 566, que determina a aplicação subsidiária do

possessório é necessária apenas a prova liminar da posse, da turbacão ou do esbulho praticado pelo réu e da data do ocorrido (menos de ano e dia), bem como da continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou da perda da posse, na ação de reintegração.

Barbosa e Abboud<sup>46</sup>, ao tratar da propriedade intelectual, da qual a patente é uma espécie (certificação de uma propriedade industrial), apresentam conclusões importantes aceitas nesta pesquisa:

2.1 A patente é um direito de propriedade resolúvel, incidente sobre um bem de produção de natureza imaterial, que cobre uma criação de caractere utilitário. A temporariedade desse direito exclusivo é certa e cognoscível *ex ante*: até (a) vinte anos para as patentes de invenção e (b) quinze anos para modelos de utilidade (art. 40 da LPI). Nenhum tipo de prorrogação do termo de vigência para patentes de invenção ou modelos de utilidade é, aliás, admitida no direito brasileiro contemporâneo. É exatamente por sua finitude/transitoriedade que o sistema jurídico oferece robusta proteção, para que, parafraseando o Soneto da Fidelidade de Vinicius de Moraes, *seja eterna enquanto dure*.

Mais adiante concluem:

2.3 Como direito subjetivo *stricto sensu*, a propriedade sobre o bem de produção outorga claros papéis nas situações (i) ativas (proprietário ou licenciado) e nas (ii) passivas (*erga omnes*). Trata-se de uma relação jurídica complexa, denotando deveres e direitos para ambos os *lados*. [...] 2.6 A pretensão do credor-titular da patente à (1) *performance negativa* do não titular

---

procedimento comum às ações de manutenção e reintegração de posse. 26 Neste último dispositivo, há o expresso comando normativo de extensão das normas referentes ao procedimento comum, naquilo que não for tratado no âmbito do procedimento especial das ações possessórias de força nova” (GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; CASTRO, Diana Loureiro Paiva de. 2. Proteção possessória no novo Código de Processo Civil: notas à luz da Lei 13.105/2015. *Revista de Processo*, São Paulo, v. 40, n. 249, p. 347-375, nov. 2015, p. ?).

<sup>46</sup> BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; ABOUD, Georges. A patente e os direitos por ela assegurados. In: BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; ABOUD, Georges (coord.). *Direito processual da propriedade intelectual*. São Paulo: Editora Thomson Reuters/Revista dos Tribunais, 2023. p. RB-5.2.



nasce com a concessão da patente, finda com a extinção do título, e tem no seu escopo um comportamento infungível. Nesse interstício de tempo, a execução específica garante ao proprietário a *exclusividade* da posse tecnológica na modalidade uso e, logo, qualquer manejo defensivo via ações possessórias. Por sua vez, a pretensão do credor-titular quanto à obrigação de dar coisa certa (capital) pode retroagir à publicização do mero pedido, e mesmo findada a patente, perdura por cinco anos até o advento da prescrição.

Logo, em resumo e seguindo a doutrina citada, a patente confere um direito subjetivo sobre uma propriedade resolúvel passível de arrendamento, que transfere, mediante pagamento, a exclusividade tecnológica ao arrendatário. Este, por sua vez, passa a ter o direito de uso e de gozo sobre aquele direito exclusivo, que até então lhe era vedado (obrigação de não fazer). O não cumprimento da restituição da patente gera direito imediato a ação possessória, sendo o pedido inibitório, em face da complexidade da matéria, remédio jurídico inapropriado, devido ao não atendimento dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela antecipatória.

Considerando-se a questão do tipo de obrigação e a argumentação ora deduzida, passa-se a outra questão central do artigo, conexas à anterior, relativa à natureza jurídica do contrato, consistente em verificar o tipo de obrigação tributária relativa ao arrendamento de patente, com reflexos na restituição dos direitos e na tributação do serviço. Conforme conclusões contidas nesta pesquisa, apesar de ser uma espécie de locação, a obrigação gerada pela locação de patente é diversa, por exemplo, da locação referente a coisa imóvel regulada pela Lei nº 8.245/91<sup>47</sup>, que envolve como obrigação principal a entrega de coisa corpórea e não fungível.

O arrendamento de patente de invenção, até pela

---

<sup>47</sup> BRASIL. *Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991*. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Brasília, DF: Presidência da República, 1991. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/18245.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18245.htm). Acesso em: 22 nov. 2023.

peculiaridade de o objeto da patente ser um bem infungível, mas incorpóreo, indica claramente uma obrigação de fazer, sendo que esse contrato em observação durante todos os tópicos deste artigo é detentor de autonomia, já que possui princípios próprios.

O arrendador de patente de invenção, que antes tinha um dever de abstenção em face desse objeto, passa a ter direito de uso sobre o bem, caracterizado como móvel pela lei que regula a propriedade industrial no Brasil. O RE 651703/PR<sup>48</sup>, em sua ementa, apresenta importante conclusão da corte superior acerca da hermenêutica do artigo 156, III, da CF/88:

[...] ao referir-se a serviços de qualquer natureza não os adstringiu às típicas obrigações de fazer, já que raciocínio adverso conduziria à afirmação de que haveria serviço apenas nas prestações de fazer, nos termos do que define o Direito Privado, o que contrasta com a maior amplitude semântica do termo adotado pela constituição, a qual inevitavelmente leva à ampliação da competência tributária na incidência do ISSQN.

A Súmula Vinculante 31 do STF determina ser inconstitucional a incidência do ISS sobre operações de locação de bens móveis. Logo, num primeiro momento, considera-se também que a locação de imóveis, de carros, de máquinas e de outros bens não sofrem a incidência do ISS por não se enquadrarem

---

<sup>48</sup> BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Recurso Extraordinário RE 651703/PR*. Recurso Extraordinário. Constitucional. Tributário. ISSQN. Art. 156, III, CRFB/88. Conceito constitucional de serviços de qualquer natureza. Artigos 109 e 110 do CTN. As operadoras de planos privados de assistência à saúde (plano de saúde e seguro-saúde) realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN, Previsto no art. 156, III, da CRFB/88. [...] 25. A base de cálculo do ISSQN incidente tão somente sobre a comissão, vale dizer: a receita auferida sobre a diferença entre o valor recebido pelo contratante e o que é repassado para os terceiros prestadores dos serviços, conforme assentado em sede jurisprudencial. 27. Ex positís, em sede de Repercussão Geral a tese jurídica assentada é: “As operadoras de planos de saúde e de seguro-saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88”. 28. Recurso extraordinário desprovido. Recorrente: Hospital Marechal Cândido Rondon LTDA. Recorrido: Secretário [sic] municipal de finanças de Marechal Cândido Rondon – PR. Relator: Min. Luiz Fux, 29 de setembro de 2016. Publicação: 26 de abril de 2017. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur366612/false>. Acesso em: 15 abr. 2023.

como serviço e não terem previsão de incidência em lei complementar. No entanto, é certo que o arrendamento de patente tem como objeto um bem móvel, na categoria atividade, que difere do fato jurídico exposto na referida súmula, mas o cerne da obrigação do arrendatário nesse negócio jurídico é fazer com que o arrendante tenha a possibilidade de uso de bem incorpóreo pelo prazo determinado no contrato.

Quanto à questão do uso do remédio possessório para a defesa dos direitos relativos à posse de patente, conforme já visto, ou da incidência ou não do tributo ISS no arrendamento de patentes, passa o assunto pela análise da natureza jurídica da obrigação assumida pelo cedente, tendo por base o direito das obrigações estudado pelos civilistas.

Em decisão recente proferida pelo STJ no Agravo Interno no Recurso Especial 1919727/PR<sup>49</sup>, tendo como relator o ministro Herman Benjamin, assentou-se a competência do STF para decidir acerca da incidência do ISS sobre cessão de direito de uso de marcas, atestando-se no voto e na ementa a seguinte alegação:

3. Quanto ao afastamento da incidência do ISS sobre cessão de direito de uso de marcas por configurar obrigação de dar, e não de fazer, o acórdão vergastado tratou da questão à luz de fundamentos estritamente constitucionais, *in verbis*: "O cerne da materialidade do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, como bem elucidou o Excelentíssimo Min. Luiz Fux no julgamento do RE 651703/PR, está 'relacionado ao oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades imateriais, prestados com habitualidade e intuito' de lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega de

---

<sup>49</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (T2 – Segunda Turma). *Agravo Interno no Recurso Especial AgInt no REsp 1919727/PR 2021/0030337-0*. Tributário e processual civil. Agravo interno em recurso especial. ISS sobre cessão de uso de marcas. Acórdão que apreciou a questão sob a ótica constitucional. Usurpação da competência do STF. Precedentes. Agravo interno não provido. Recorrente: BDR Administradora de Marcas e Patentes LTDA. Recorrido: Município de Maringá. Relator: Min. Herman Benjamin, 21 de junho de 2021. Publicação: 1º de julho de 2021. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 25 jul. 2023.

bens ao tomador. O magistrado fundamentou que a cessão de uso de marca se distinguiria da prestação de serviço por a quo aquela limitar-se em uma 'obrigação de dar', ao passo que a prestação de serviço demandaria esforço humano, ao consistir uma 'obrigação de fazer'. (...) Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.905/SC, se manifestou abrangendo o conceito de serviços, para os efeitos do art. 156, III da Constituição Federal, para além da conceituação de mera 'obrigação de fazer': (...) No julgamento do Agravo Regimental em Reclamação no 8.623, a 2ª Turma do STF negou provimento ao feito ao concluir que, ademais da decisão paradigma não abranger o auto de infração em discussão, 'a cessão de direito sobre uso de marca não pode ser considerada locação de bens móveis, mas serviço' autônomo especificamente previsto na Lei Complementar 116/2003." 4. Portanto não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a questão, porquanto reformar o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação do art. 102, III, da Constituição Federal, é do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: AgInt no REsp 1.496.074/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24/11/2016, AgInt no AREsp 1.028.969/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/8/2017, AgInt no REsp 1.605.172 / PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/9/2017 e AgInt no AREsp 967.580/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/6/2017. 5. Agravo Interno não provido.

Os precedentes citados do STF são de suma importância para a discussão da matéria, por três motivos ora delimitados: a) nem toda prestação de fazer constitui prestação de serviço; b) o arrendamento de marca não constitui locação de bens móveis, mas serviço autônomo; c) o conceito de serviços, para os efeitos do art. 156, III, da Constituição Federal, engloba os expressamente citados na citada lista da lei complementar, sendo que as operações mistas deve prevalecer a atividade de serviço afim de permitir a tributação pelo ISSN, permitindo a escorreita distinção, na hora de se analisar qual tributo se aplicaria, considerando o fato gerador. A questão é controvertida, tendo o STF determinado a repercussão geral e questão constitucional no RE

1348288 - Tema 1210<sup>50</sup>, que discute exatamente a incidência de ISS na cessão de direito de uso de marca.

Nessa ação, constituindo um estudo de caso paradigmático, o município de São Paulo, alegando violação ao artigo 156, III, da CF, recorre de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que entendeu que o contrato de cessão de marca ou patente tem como cerne a cessão de direitos, e não de serviços, portanto, não deve ser tributado pelo ISS. Segundo decisão contida no voto que reconheceu a repercussão geral, o ministro relator Nunes Marques delimitou que “a questão a ser analisada pelo STF, então, é definir se os contratos de cessão de uso de marca se enquadram no conceito constitucional de serviço. Relatou que há precedentes importantes onde o STF, tendo por base o direito das obrigações, conclui que o conceito de serviço pode ser emplacado a atividades que envolvam obrigação de fazer, além de esforço humano<sup>51</sup>.”

<sup>50</sup> BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Repercussão Geral no Recurso Extraordinário RE 1348288 RG/SP*. Ementa 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 n. 116/2003. 1. É constitucional a questão alusiva à incidência do imposto sobre serviços (ISS) sobre cessão de direito de uso de marca. 2. Repercussão geral reconhecida. Recorrente: Município de São Paulo. Recorrida: Uniao Educacional, Cultural e Tecnológica Impacta - UNI.Impacta. Relator: Min. Nunes Marques, 14 de abril de 2022. Publicação: 18 de maio de 2023. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral13062/false>. Acesso em: 9 nov. 2023.

<sup>51</sup> Nunes Marques observou ainda que, no julgamento da RCL 8623, a 2ª Turma do STF entendeu que a cessão do direito de uso de marca é considerada “serviço autônomo”, o que deve ser discutido novamente agora. O relator lembrou que o STF reconheceu a constitucionalidade da incidência de ISS sobre contratos de franquia e licenciamento de softwares. “Embora [essas decisões] traduzam importantes precedentes, entendendo 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”, afirmou o relator (BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Repercussão Geral no Recurso Extraordinário RE 1348288 RG/SP*. Ementa 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 n. 116/2003. 1. É constitucional a questão alusiva à incidência do imposto sobre serviços (ISS) sobre cessão de direito de uso de

O Tema 1213 do STF, quando do fechamento deste artigo, encontrava-se concluso com o relator desde 6/2023. A definição das controvérsias apresentadas neste artigo que tratam do negócio jurídico cessão de patente ou marca, por exemplo, não pode fugir dos preceitos do direito civil, mesmo observando os princípios da competência do ente municipal e do número “clausus” trazidos pela LC nº 116/2003, transcrita em parte em nota de rodapé. Fazendo-se um relato da questão, o RE 1348288/SP, tendo por base o parecer do Ministério Público juntado aos autos em junho de 2023, assinado por Augusto Aras, percorreu as seguintes fases: a) julgamento da apelação pelo TJSP atestando que a incidência do ISS no negócio cessão de marca não pode ocorrer, já que o fato gerador do ISS é a prestação de serviço, derivada, no entanto, da obrigação de fazer, consistente no ato ou efeito de prestar o serviço que resulta na produção de um bem econômico de natureza imaterial. No presente caso, estar-se-ia diante de um contrato cujo cerne é a cessão de direitos e não a prestação de serviços, sendo inconstitucional a incidência de ISS nesse tipo de relação; b) Interposição de Recurso extraordinário pelo município de São Paulo apontando que o STF, no julgamento do recurso paradigma do Tema 581 (RE 651703/PR), entendeu ser inapropriada a distinção entre “obrigação de dar e de fazer” como parâmetro a ser utilizado para o enquadramento de produtos e serviços resultantes da atividade econômica. Na oportunidade, a entidade federativa lembrou que no julgado restou firmado o entendimento de que a prestação de serviço pode ser conjugada ou não com a entrega de bens ao tomador; e c) repercussão geral admitida pelo relator.

As respostas aos problemas lançados neste artigo relativos ao ISS e à natureza do negócio jurídico serão sem dúvidas

---

marca. 2. Repercussão geral reconhecida. Recorrente: Município de São Paulo. Recorrida: Uniao Educacional, Cultural e Tecnológica Impacta - UNI.Impacta. Relator: Min. Nunes Marques, 14 de abril de 2022. Publicação: 18 de maio de 2023. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral13062/false>. Acesso em: 9 nov. 2023).

analisadas pelos senhores ministros da suprema corte, mas a visão ora destacada passa-se a explicitar neste momento. A afirmação de que nem toda prestação de fazer constitui uma prestação de serviço é aceita pela doutrina<sup>52</sup>, sendo importante fazer essa distinção já que, em conformidade com a LC nº 116/2003, norma geral em matéria tributária, apenas as prestações de serviços enumeradas são passíveis de tributação pelo ISS, de competência municipal.

A cessão de patente, cujo negócio é semelhante ao negócio cessão de marca, já que tratam de bens móveis incorpóreos e regulados pela lei que disciplina a propriedade industrial é passível de posse, segundo desenvolvimento anterior, consistindo em cessão de direito de uso, restando claro que a prestação de fazer pode ser de prestar serviço, envolvendo esforço físico ou intelectual, considerando, segundo Gonçalves, a qualidade do serviço prestado e o esforço de energia despendido.

Cita-se mais uma vez, por oportuno, o enunciado 31 da Súmula Vinculante que, após o julgamento do RE 116121/SP, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ISS sobre operação de locação de bens móveis. Para tanto, o julgado imputou que o referido imposto haveria de incidir em obrigações típicas de fazer, conceito atrelado ao direito civil, e que os julgados em questão, que levaram à elaboração da citada súmula, relacionam

---

<sup>52</sup> Gonçalves, citando Serpa Lopes, afirma: “A técnica moderna costuma distinguir: *prestações de coisas* para as obrigações de dar e *prestação de fato* para as de fazer e não fazer. As prestações de fato podem consistir: a) no trabalho físico ou intelectual (serviços), determinado pelo tempo, gênero ou qualidade; b) no trabalho determinado pelo produto, ou seja, pelo resultado; c) num fato determinado simplesmente pela vantagem que traz ao credor. Quando a *obligatio faciendi* é de prestar serviços, físicos ou intelectuais, aquela em que o trabalho é aferido pelo tempo, gênero ou qualidade, o interesse do credor concentra-se nas energias do obrigado. Quando é de realizar obra, intelectual ou material, como escrever um romance ou construir uma casa, interessa àquele o produto ou resultado final do trabalho do devedor”. Vide precedentes: Suprema Corte nos julgamentos dos recursos paradigmas do Tema 581 (RE 651703/PR), do Tema 300 (RE 603136/RJ) e do Tema 590 (RE 688223/PR) (GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito Civil brasileiro*. 8. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 84).

locação a obrigação de dar.

Em algumas prestações de fazer<sup>53</sup>, o dar seria tão somente mera consequência do fazer, e essa situação sempre teve importância para o direito civil e o direito tributário, já que muitos negócios jurídicos não são caracterizados como prestação de fazer típica, levando o Judiciário a interpretar que não se está diante da incidência do ISS, mas sim do ICMS, em face da atipicidade do fazer.

Não é válida qualquer conclusão no sentido de que os tribunais superiores<sup>54</sup> estão abandonando os preceitos do direito civil na distinção entre a obrigação de dar e a de fazer. Sobre a diferenciação entre essas duas obrigações, que envolve prestação de dar ou de fazer, explicita Gomes<sup>55</sup>:

Nem sempre as obrigações são exclusivamente de dar ou de fazer. Não raro, misturam-se prestações de coisas e de fatos, classificando-se a obrigação, nesses casos, pela predominância de uma sobre a outra. No contrato de empreitada, a atividade

---

<sup>53</sup> Do parecer do Procurador-Geral da República citado extrai-se a seguinte transcrição: “Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos recursos paradigmas do Tema 581 (RE 651.703/PR) e do Tema 300 (RE 603.136/RJ), reconheceu a insuficiência da distinção entre as obrigações de dar e de fazer para a definição do que seria serviço, desvinculando-se da teoria civilista: [...] 20. A classificação (obrigação de dar e obrigação de fazer) escapa à ratio que o legislador constitucional pretendeu alcançar, ao elencar os serviços no texto constitucional tributáveis pelos impostos (v.g., serviços de comunicação – tributáveis pelo ICMS, art. 155, II, CRFB/88; serviços financeiros e securitários – tributáveis pelo IOF, art. 153, V, CRFB/88; e, residualmente, os demais serviços de qualquer natureza – tributáveis pelo ISSQN, art. 156, III, CRFB/88), qual seja, a de captar todas as atividades empresariais cujos produtos fossem serviços sujeitos a remuneração no mercado. 21. Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços não tem por premissa a configuração dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais, prestadas com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega de bens ao tomador. Adotou-se interpretação mais ampla do conceito constitucional de serviço, de modo a tornar a tributação mais coerente com a realidade econômica atual”

<sup>54</sup> Vide tema 590 (RE 688223/PR), que tratou da tributação sobre contratos de *softwares*.

<sup>55</sup> GOMES, Orlando. *Obrigações*. 19. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p.



pessoal do empreiteiro pode ser menos importante do que o fornecimento de materiais, predominando, nesta hipótese, a prestação de coisas, a ponto de ser equiparado à compra e venda. Já a empreitada de labor consubstancia prestação de fatos. A distinção entre as obrigações de dar e as de fazer deve ser traçada em vista do interesse do credor, porquanto as prestações de coisas supõem certa atividade pessoal do devedor e muitas prestações de fatos exigem dação. Nas obrigações de dar, o que interessa ao credor é a coisa que lhe deve ser entregue, pouco lhe importando a atividade do devedor para realizar a entrega. Nas obrigações de fazer, ao contrário, o fim é o aproveitamento do serviço contratado. Se assim não fosse, toda obrigação de dar seria de fazer, e vice-versa.

A explicação transcrita constitui preceito básico para a resolução do problema proposto neste artigo, relativo à constitucionalidade ou não da cobrança do ISS no arrendamento de marca ou patente. O negócio jurídico abordado, apesar de envolver posse e objeto tratado pela legislação como bem móvel, abrange tipicamente a atividade do devedor de ceder seus direitos marcários ou a patente, pouco importando nesse ponto a tradição. É uma prestação de fato típica, amoldando-se aos efeitos do art. 156, III, da Constituição Federal. Conforme visto anteriormente, a LC nº 116/2003 determina que o ISS tem como fato gerador a prestação dos serviços constantes em sua lista anexa, que traz expressamente: “3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 3.01 - (VETADO) 3.02 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda”.

Nas situações em que o cedente concede temporariamente o uso de uma patente ou marca, bens imateriais, para o arrendatário, mediante retribuição paga mensalmente, o fazer está muito mais evidenciado do que o simples ato de dar a posse. No presente caso, está-se diante de um contrato de natureza mista, mas ao mesmo tempo de execução, no entendimento de Alves, de “atividades intangíveis de diferentes naturezas,

inclusive com eventual entrega de bens materiais”<sup>56</sup>.

A existência de votos divergentes na posição do STF no tema 590 e no RE 116121/SP, não implica o afastamento, salvo melhor juízo, dos preceitos defendidos no direito civil acerca da obrigação de fazer, espécie de prestação de fazer, do conceito de serviço para fins de tributação do ISS. A fundamentação para a tributação não estaria totalmente segura com a simples análise literal da lista exaustiva da LC nº 116/2003.

No caso ora estudado, de cessão onerosa de patente, está-se diante de uma espécie de locação/arrendamento que difere da locação de bem móvel corpóreo, cuja entrega da coisa não impede a retomada. Na cessão em análise, a posse realmente pode ser contestada pelo arrendador ou o arrendatário, mas os efeitos dela, ao ser utilizada pelo arrendatário no tempo estabelecido, implicam a utilização regular do invento sem que haja oposição, devendo o arrendador garantir o uso pelo qual está a receber os royalties, não caracterizando um simples dar. Logo, citando-se Gomes<sup>57</sup>, o arrendatário está tendo aproveitamento do serviço contratado, o que caracteriza a incidência do ISS. Além do mais, há citação expressa na LC nº 116/2003 à incidência do imposto tratado em cessão de uso de marcas, sendo a patente uma atividade afim.

Não resta dúvida que a interpretação ora exposta e defendida se encontra em consonância com o exposto no artigo 110 do Código Tributário Nacional (CTN)<sup>58</sup>, que determina que a lei

---

<sup>56</sup> ALVES, Francielli Honorato. O conceito de serviço para fins de incidência do imposto sobre serviços (ISS) na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In: CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS, 20., 2023, São Paulo. *Anais* [...]. São Paulo: Ibet, 2023. In: CARVALHO, Paulo de Barros (coord.); SOUZA, Priscila de (org.). *Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência*. São Paulo: Editora Noeses, 2023. p. 521-549, p. 521.

<sup>57</sup> GOMES, Orlando. *Obrigações*. 19. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. ?

<sup>58</sup> BRASIL. *Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966*. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Brasília, DF: Presidência da República, 1966. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/15172compilado.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15172compilado.htm). Acesso em: 10 out.

tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. Em síntese, considerando-se o conceito de prestação de serviço como espécie de obrigação de fazer oferecido pelo Direito civil, conclui-se pela incidência de ISS em atividade de locação/arrendamento de patente.

A conclusão apresentada pode ser aplicada também ao IBS (Imposto sobre bens e serviços), criado pela recente reforma tributária, Emenda a Constituição 132/2023, que constitui um imposto dos Estados, Municípios e Distrito Federal, que vem a substituir o ISS. Ressalta-se que este, quando da edição do presente artigo, encontra-se carente de regulamentação por Lei complementar. o IBS, segundo a nova legislação, não será objeto de incentivos e benefícios, exceto os regimes diferenciados previstos na reforma.

Afirma-se, também, que o IBS será não cumulativo e substituirá o ICMS e ISS, acabando com as dúvidas no tocante as competências dos Estados e Municípios, sendo, também, a prestação de serviço fato gerador, retirando-se as exceções, do mencionado imposto.

#### 4 CONCLUSÃO

O negócio jurídico que trata da cessão onerosa de patente, arrendamento, constitui um contrato bilateral, oneroso, e sinalagmático, regulado pela Lei nº 9.279/96, e apresenta normativas arqueáveis para a caracterização do objeto da prestação como bem móvel, sendo relevante observar, em face de obrigações assumidas, os instrumentos civis para a proteção dos direitos inerentes à posse e a possibilidade ou não da tributação pelo suposto serviço existente. Na pesquisa, que analisa os instrumentos desses direitos obrigacionais, apresentam-se as seguintes conclusões:

- a) Defende-se que o contrato de cessão de uma patente registrada ou marca constitui uma relação obrigacional bilateral e atributiva, não se entrando de forma analítica no mérito de esse objeto constituir uma propriedade regulada pelo artigo 1.225 do Código Civil de 2002. Ressalta-se, no entanto, que romanistas defendem que a propriedade intelectual não constitui uma propriedade propriamente dita, regulada geralmente como um dos tipos de direitos reais, por falta de elementos destes, como a exclusividade e sua natureza incorpórea, conforme já exposto.
- b) A patente confere um direito subjetivo sobre uma propriedade resolúvel passível de arrendamento, que transfere, mediante pagamento, a exclusividade tecnológica ao arrendatário. Este, por sua vez, passa a ter o direito de uso e de gozo sobre aquele direito exclusivo, que até então lhe era vedado (obrigação de não fazer). O não cumprimento da restituição da patente gera direito imediato a ação possessória, sendo o pedido inibitório, em face da complexidade da matéria, remédio jurídico inapropriado, devido ao não atendimento dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela antecipatória.
- c) Na cessão em análise, a posse realmente pode ser contestada pelo arrendador ou o arrendatário, mas os efeitos dela, ao ser utilizada pelo arrendatário no tempo estabelecido, implicam a utilização regular do invento sem que haja oposição, devendo o arrendador garantir o uso pelo qual está a receber os royalties, não caracterizando um simples dar, mas uma verdadeira prestação de serviço, como fator principal do negócio jurídico.
- d) A conclusão apresentada no presente artigo pode ser aplicada também ao IBS (Imposto sobre bens e serviços), criado pela recente reforma tributária, Emenda à Constituição 132/2023, que constitui um imposto dos Estados, Municípios e Distrito Federal, que vem a substituir

o ISS



## REFERÊNCIAS

- ALVES, Francielli Honorato. O conceito de serviço para fins de incidência do imposto sobre serviços (ISS) na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. *In*: CARVALHO, Paulo de Barros (coord.); SOUZA, Priscila de (org.). *Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência*. São Paulo: Editora Noeses, 2023. p. 521-549.
- ARGENTINA. Congreso de La Nación Argentina. *Ley n° 24.481, de 23 de mayo de 1995*. Ley de Patentes de Invención Y Modelos de Utilidad. Buenos Aires, AR: Cámara de Diputados de la Nación, 1995. Disponível em: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24481-27289/texto>. Acesso em: 10 ago. 2023.
- ARGENTINA. Congreso de La Nación Argentina. *Ley n° 26.944, de 2 de julio de 2014*. Responsabilidad estatal. Buenos Aires, AR: Cámara de Diputados de la Nación, 2014. Disponível em: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26944-233216/texto>. Acesso em: 10 ago. 2023.
- ASCENSÃO, José Oliveira. A pretensa “propriedade” intelectual. *Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo*, [São Paulo], v. 10, n. 20, p. 243-261, jul./dez. 2007.
- BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; ABOUD, Georges. A patente e os direitos por ela assegurados. *In*: BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; ABOUD, Georges (coord.). *Direito processual da propriedade intelectual*. São Paulo: Editora Thomson Reuters/Revista dos Tribunais, 2023. RB-5.2

- BRASIL. Atos Internacionais do MRE. *Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883*. Brasília, DF: MRE, 1883. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf). Acesso em: 20 out. 2023.
- BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 10 ago. 2023.
- BRASIL. *Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945*. Código da Propriedade Industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1945. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm#:~:text=DEL7903&text=DECRETO%2DLEI%20N%C2%BA%207.903%20DE%2027%20DE%20AGOSTO%20DE%201945.&text=Art.,propriedade%20industrial%3B%20cuja%20prote%C3%A7%C3%A3o%20as%20segura](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm#:~:text=DEL7903&text=DECRETO%2DLEI%20N%C2%BA%207.903%20DE%2027%20DE%20AGOSTO%20DE%201945.&text=Art.,propriedade%20industrial%3B%20cuja%20prote%C3%A7%C3%A3o%20as%20segura). Acesso em: 20 out. 2023.
- BRASIL. *Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969*. Código da Propriedade Industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1969. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1965-1988/del1005.htm#:~:text=Ao%20inventor%20que%20tiver%20depositado,prazo%20estimulado%20no%20respectivo%20ac%C3%B4rdo](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1005.htm#:~:text=Ao%20inventor%20que%20tiver%20depositado,prazo%20estimulado%20no%20respectivo%20ac%C3%B4rdo). Acesso em: 20 out. 2023.
- BRASIL. *Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966*. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Brasília, DF: Presidência da República, 1966. Disponível em: <https://www>.

planalto.gov.br/ccivil\_03/leis/15172compilado.htm.

Acesso em: 10 out. 2023.

BRASIL. *Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971*. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1971. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/15772.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15772.htm). Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. *Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991*. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Brasília, DF: Presidência da República, 1991. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/18245.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18245.htm). Acesso em: 22 nov. 2023.

BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm); Acesso em: 20 set. 2023.

BRASIL. *Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998*. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1998. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19610.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm). Acesso em: 15 set. 2023.

BRASIL. *Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406\\_compilada.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406_compilada.htm). Acesso em: 15 ago. 2023.

BRASIL. *Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015*. Institui o Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm). Acesso em: 10 jul. 2023.

BRASIL. *Lei complementar nº 116, de 31 de julho de 2003*.

Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2003. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/lcp/lcp116.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm). Acesso em: 15 out. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (T3 – Terceira Turma). *Recurso Especial REsp 7196/RJ 1991/0000306-9*. Civil - Interdito proibitorio [sic] - patente de invenção devidamente registrada - direito de propriedade. I - A doutrina e a jurisprudência [sic] assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedades, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através [sic] das ações possessórias. II - O prejudicado, em casos tais, dispõe de outras ações para coibir e ressarcir-se dos prejuízos [sic] resultantes de contrafação de patente de invenção. mas tendo o interdito proibitorio [sic] índole, eminentemente, preventiva, inequivocamente, e ele meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito. III - Recurso não conhecido. Recorrente: Indústria de Molas Aco Ltda. em recuperação judicial. Recorrido: Everts en Van Der Weyden Exploitatie Maatschappij Ewen B V e outro. Relator: Min. Waldemar Zveiter, 10 de junho de 1991. Publicação, 5 de agosto de 1991, p. 9997. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 13 out. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (T2 – Segunda Turma). *Agravo Interno no Recurso Especial AgInt no REsp 1919727/PR 2021/0030337-0*. Tributário e processual civil. Agravo interno em recurso especial. ISS sobre cessão de uso de marcas. Acórdão que apreciou a questão sob a ótica constitucional. Usurpação da competência do STF. Precedentes. Agravo interno não provido.



Recorrente: BDR Administradora de Marcas e Patentes LTDA. Recorrido: Município de Maringá. Relator: Min. Herman Benjamin, 21 de junho de 2021. Publicação: 1º de julho de 2021. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em: 25 jul. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Súmula Vinculante 31*. É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis. Aprovada em 4 de fevereiro de 2010. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula779/false>. Acesso em: 12 ago. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Recurso Extraordinário RE 651703/PR*. Recurso Extraordinário. Constitucional. Tributário. ISSQN. Art. 156, III, CRFB/88. Conceito constitucional de serviços de qualquer natureza. Artigos 109 e 110 do CTN. As operadoras de planos privados de assistência à saúde (plano de saúde e seguro-saúde) realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN, Previsto no art. 156, III, da CRFB/88. [...] 25. A base de cálculo do ISSQN incidente tão somente sobre a comissão, vale dizer: a receita auferida sobre a diferença entre o valor recebido pelo contratante e o que é repassado para os terceiros prestadores dos serviços, conforme assentado em sede jurisprudencial. 27. Ex positus, em sede de Repercussão Geral a tese jurídica assentada é: “As operadoras de planos de saúde e de seguro-saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88”. 28. Recurso extraordinário desprovido. Recorrente: Hospital Marechal Cândido Rondon LTDA. Recorrido: Secretário [sic] municipal de finanças de

- Marechal Cândido Rondon – PR. Relator: Min. Luiz Fux, 29 de setembro de 2016. Publicação: 26 de abril de 2017. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur366612/false>. Acesso em: 15 abr. 2023.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). *Repercussão Geral no Recurso Extraordinário RE 1348288 RG/SP*. Ementa 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 n. 116/2003. 1. É constitucional a questão alusiva à incidência do imposto sobre serviços (ISS) sobre cessão de direito de uso de marca. 2. Repercussão geral reconhecida. Recorrente: Município de São Paulo. Recorrida: Uniao Educacional, Cultural e Tecnológica Impacta - UNI.Impacta. Relator: Min. Nunes Marques, 14 de abril de 2022. Publicação: 18 de maio de 2023. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral13062/false>. Acesso em: 9 nov. 2023.
- FERREIRA, Juliana Duarte. Patente: você sabe para que serve? *Via – estação conhecimento*, [Florianópolis], 24 out. 2022. Disponível em: <https://via.ufsc.br/patente-voce-sabe-para-que-serve/>. Acesso em: 3 set. 2023.
- GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da; CASTRO, Diana Loureiro Paiva de. 2. Proteção possessória no novo Código de Processo Civil: notas à luz da Lei 13.105/2015. *Revista de Processo*, São Paulo, v. 40, n. 249, p. 347-375, nov. 2015.
- GARCÍA DEL CORRAL, Idelfonso L. (comp.). *Cuerpo del Derecho civil romano* [Digesto, Primera Parte]. Barcelona: Jaime Molina Editor, 1889.
- GOMES, Fábio Bellote. *Manual de direito empresarial*. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.
- GOMES, Orlando. *Obrigações*. 19. ed. Rio de Janeiro: Editora

- Forense, 2019.
- GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito Civil brasileiro*. 8. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011.
- IHERING, Rudolf von. *Abreviatura de el espíritu del derecho romano*. Tradução de Fernando Vela. Buenos Aires: Editora Revista de Occidente, 1947.
- MORAES, Bernardo B. Queiroz de. *Manual de introdução ao digesto*. São Paulo, YK Editora, 2017.
- PEIXOTO, José Carlos de Matos. *Curso de direito romano*. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1997.
- PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. 17. ed. revista e atualizada por Caitlin Mulholland. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013. v. 3.
- PORTUGAL. Diário da República. *Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março*. Aprova o novo Código da Propriedade Industrial, no uso da Lei, de autorização legislativa, n.º 17/2002, de 15 de Julho. Lisboa, PO: Ministério da Economia, 2003. Disponível em: <https://diarioda-republica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/36-2003-220563>. Acesso em: 15 set. 2023.
- PORTUGAL. Diário da República. *Decreto-Lei n.º 47344, de 25 de novembro de 1966*. Aprova o Código Civil e regula a sua aplicação - Revoga, a partir da data da entrada em vigor do novo Código Civil, toda a legislação civil relativa às matérias que o mesmo abrange. Lisboa, PO: Ministério da Justiça, 1966. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/1966-34509075>. Acesso em: 10 ago. 2023.
- RODRIGUES, Sílvio. *Direito civil*. 28. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. v. 3.
- SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. *Direito imobiliário: teoria e prática*. 14. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019.
- UNITED KINGDON. Acts of the English Parliament. *Statute of Monopolies 1623*. An Act concerning Monopolies and

Dispensations with penall Lawes and the Forfeiture thereof. United Kingdon: English Parliament, 1623. Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/aep/Ja1/21/3/introduction>. Acesso em: 10 out. 2023.

VENOSA, Sílvio de Salvo. *Código Civil interpretado*. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2019.