



**Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Divisão de Consultoria**

Praça Mauá, 7, 13º andar, Centro- Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Procuradoria Jurídica
Fls. _____
Rubrica _____

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 286/04

Ref.: Processo 52400.001434/04

Em, 28/06/04

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANÁLISE DE ANTEPROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE O CONTRATO DE FRANQUIA. PARA SURTIR EFEITOS PERANTE TERCEIROS, FAZ-SE NECESSÁRIO A AVERBAÇÃO DO CONTRATO JUNTO AO INPI.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de pedido de manifestação formulada pela Presidência do INPI sobre os termos de anteprojeto de lei que dispõe sobre o contrato de franquia.

Feito o breve relatório, passo a opinar.

O art. 6º da Lei nº 8.955/94 dispõe que:

Procuradoria Jurídica
Is. _____

“O contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão público.”

Entretanto, muito embora tal artigo dê a entender que, apesar do contrato de franquia, no mais das vezes, incidir sobre direitos regidos pela legislação da propriedade industrial, seria despiciendo qualquer registro ou averbação do contrato de franquia no INPI, a Lei nº 9.279/96, no seu art. 211, impôs a obrigatoriedade de que os contratos de franquia, para produzirem efeitos perante terceiros, terão que ser averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Neste passo, a repetição da antiga redação dada ao art. 6º da Lei nº 8.955/94 no art. 6º do anteprojeto significará a derrogação parcial do disposto no art. 211 da LPI, retirando a necessidade de averbar os contratos de franquia no INPI. O que significa dizer que o anteprojeto permite que um contrato de franquia produza efeitos perante terceiros, inclusive junto ao INPI, ainda que sem qualquer publicidade!

Esta atribuição de efeitos *erga omnes* a um contrato que prescinde de qualquer publicidade, que poderá inclusive ser secreto, afora violar de forma frontal o princípio da segurança jurídica, viola todo o sistema de proteção à propriedade industrial, na medida em que permite a sonegação de informações relevantes sobre marca ou patente ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que, segundo o disposto no art. 2º da Lei nº

Procuradoria Jurídica
Is. _____
Rubrica _____

5.648/70, "*tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica (...)*".

Note-se ainda que a não obrigatoriedade de registro ou averbação do contrato de franquia não permite a aplicação do disposto no § 3º do art. 355 do Decreto nº 3.000/99:

"§ 3º A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996."

Em sendo assim, julga-se necessário que os contratos de franquia, para produzirem efeitos perante terceiros, continuem a serem averbados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pelo que, opina-se pela retirada do dispositivo em sentido contrário do texto de anteprojeto em análise.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria Jurídica
Is. _____

Rubrica _____

Em sendo assim, tendo em vista que a atual redação da minuta de anteprojeto de lei que reformula a legislação sobre contrato de franquia ainda encontra-se em discussão junto ao Fórum Setorial de Franquias, era o que cabia informar.

ERASMO LOPES DE SOUZA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria

Procuradoria
Jurídica
Fls. _____
Publ. _____

Ref.: Processo/INPI/nº 1434/2004.

Em 27.07.2004.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 286/2004.

Contudo, na remota hipótese de não ser acatada a propositura de exclusão da regra prescrita no *caput* do art. 6º do aludido Projeto de Lei, sugere-se, alternativamente, seja dado ao dispositivo a redação adiante vertida, sem prejuízo de outra que melhor assegure o equilíbrio e a harmonia entre os princípios de Direito Civil regentes dos contratos privados e os primados do Direito Público que orientam os contratos que tenham por escopo bens passíveis de proteção pelo Direito da Propriedade Industrial:

“Art. 6º. O contrato de franquia deve ter a forma escrita e ser assinado pelas partes na presença de duas testemunhas expressamente nomeadas.


§ 1º O contrato de franquia e seus aditamentos deverão ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI para que produzam efeitos em relação a terceiros, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 2º As partes poderão submeter à arbitragem a solução de controvérsias relacionadas ao contrato de franquia.”

À consideração do Senhor Procurador-Geral.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

*De Acordo.
A Procuradoria
Em 27.07.04*


Mauro Sodré Maia
Procurador Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449601