



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

**NOTA JURÍDICA n. 00009/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.006282/2019-48**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: Processo Legislativo**

1. O Gabinete da Presidência submete consulta à Procuradoria, através de Despacho de 03 de dezembro de 2019, a respeito dos eventuais impactos jurídicos em relação ao INPI quanto à aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 219, de 2015 (PL nº 4.386, de 2012, na origem).
2. O Projeto de Lei foi objeto de análise da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia-CGTEC por meio da NOTA TÉCNICA/SEI Nº 9/2019/INPI/CGTEC/PR, que posicionou-se de modo favorável, mas apresentou sugestões de emendas ao seu texto.
3. Esta Procuradoria manifestou-se sobre a matéria no Parecer n. 00023/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, que também sugeriu que a Autarquia se posicionasse de forma favorável em relação ao Projeto, mas com emendas, no sentido de que fosse adotada apenas a redação proposta pela CGTEC para o art. 2º, §1º.
4. Anteriormente, a Procuradoria já havia analisado o Projeto de Lei nº 4.386, de 2012, por meio da Nota nº 03332014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, aprovada pelo Despacho nº 0607-2014AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3. A manifestação, que ocorreu anteriormente às emendas realizadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e pelo Plenário do Senado Federal, foi favorável ao Projeto de Lei.
5. Em Despacho de 28 de novembro de 2019, a Coordenação de Relações Institucionais-DF informa que o Projeto de Lei foi aprovado no Plenário do Senado, conforme o Parecer nº 266, e segue para a sanção presidencial, não tendo sido acatadas as sugestões técnicas e jurídicas do INPI. Por conseguinte, encaminhou-se o processo para manifestação da Autarquia a respeito de alguma intenção institucional sobre solicitação de veto.
6. Em Despacho de 11 de dezembro de 2019, a CGTEC informa que não observa impacto para a área técnica da Autarquia, embora aponte o aumento de custo da transação da negociação, com a exigência de elaboração dos contratos de franquia em língua portuguesa ou em tradução certificada para o vernáculo.
7. A Procuradoria também não vislumbra impacto jurídico ao INPI em função da aprovação do Projeto de Lei.
8. Ressalte-se que a única observação feita no Parecer n. 00023/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU foi no sentido da adoção da redação proposta pela CGTEC para o art. 2º, §1º, incluindo-se a expressão "concedido e/ou depositado no Brasil", de forma a esclarecer quanto ao princípio da territorialidade que rege os direitos de propriedade industrial. Diante da aglutinação dos artigos 1º e 2º constantes da proposta original, a alteração proposta referiria-se ao §1º do artigo 1º do texto aprovado no Senado.

9. A sugestão destinaria-se a tornar mais clara e transparente a informação prestada pelo franqueador ao franqueado sobre a situação dos direitos de propriedade industrial, incluídos aí não apenas as marcas, mas também as

patentes e os desenhos industriais, por exemplo.

10. De todo o modo, a Procuradoria manifestou-se no Parecer - como já havia feito anteriormente em relação ao Projeto de Lei nº 4.386, de 2012 - de modo favorável ao Projeto, não tendo sido identificado óbice à aprovação do seu texto.

11. Assim sendo, aprovado o Projeto, tal como constante do texto encaminhado, entende-se não haver qualquer consideração complementar a ser formulada.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO  
PROCURADOR FEDERAL

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402006282201948 e da chave de acesso 7905fb86

---

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 356769191 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 19-12-2019 16:39. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---