



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

PARECER n. 00034/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.009654/2019-98

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Registro de contrato de franquia

1. Consulta sobre a possibilidade de registro de contrato de franquia envolvendo entidade sindical, em razão da previsão contida no artigo 564 do Decreto-lei nº 5.452/43 (CLT).
2. Alcance do exame técnico realizado pela Autarquia no que concerne ao registro de contratos de franquia.
3. A análise dos contratos submetidos a registro perante o INPI deve cingir-se, em linhas gerais, à disciplina da legislação de propriedade industrial, à vista das atribuições legais conferidas à Autarquia.
4. Inteligência dos artigos 2º da Lei nº 5.648/70, 211 da Lei nº 9.279/96 e 11 da Lei nº 4.131/62.
5. Sugestão de alteração da Instrução Normativa nº 70/2017.

1. A Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia-CGTEC, por meio de Despacho de 21 de agosto de 2019, submete à Procuradoria consulta a respeito da possibilidade de registro de contrato de franquia, na hipótese em que a empresa franqueada é uma entidade sindical.

2. A Coordenação informa que *"o registro e/ou averbação de um contrato por este Instituto ampara a concessão de benefício fiscal junto a Receita Federal, e a remessa de capital ao exterior autorizada pelo Banco Central do Brasil, desde que a empresa esteja adequada aos requisitos legais necessários. Finalmente, cabe esclarecer que, o registro do contrato no INPI não representa, contudo, requisito de validade ou eficácia do ato, entre as partes contratantes. A franquia não registrada é plenamente válida e eficaz entre o franqueador e o franqueado, e a ausência da formalidade não pode ser invocada, por qualquer um deles, a pretexto de descumprimento de obrigação contratual. Mas o seu registro no INPI é condição para que o negócio produza efeitos perante terceiros, em especial o fisco e as autoridades monetárias, conforme Lei 4.131/1962 e Artigo 50 da Lei 8.383/1991. Sem o registro da franquia, não se admite a dedução fiscal dos royalties, pagos pela licença do uso de marca, nem a remessa de dinheiro para o exterior, pela rubrica de royalties"* (grifei).

3. Ainda segundo a Coordenação, o referido contrato de franquia se encontra dentro dos padrões usualmente utilizados, à parte o fato de que a franqueada tem seu código e descrição da natureza jurídica enquadrada como "entidade sindical".

4. Segundo a CGTEC, haveria, portanto, óbice legal ao registro do contrato de franquia no INPI, uma vez que, nos termos do artigo 564 do Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho-CLT), as entidades sindicais não poderiam exercer atividade econômica.

5. A respeito dos contratos de franquia, cabe ressaltar que esta Procuradoria manifestou-se recentemente sobre o Projeto de Lei nº 219, de 2015, que dispõe sobre o sistema de franquia empresarial (*franchising*), por meio do Parecer n. 00023/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 00121/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

É o necessário a relatar.

6. O contrato de franquia, nos termos do artigo 2º da Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994, é o instrumento utilizado pelo franqueador para permitir a utilização por terceiros, no caso, o franqueado, de direitos de propriedade intelectual, especialmente marcas. Veja-se, nesse sentido, o teor do dispositivo legal, transcrito *in verbis*:

"Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador autoriza franqueado, por meio de licença ou outro meio jurídico, a usar marcas e, quando for o caso, outros objetos de propriedade intelectual, associados ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante

remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, se caracterize relação de consumo, formação de um mesmo grupo econômico ou vínculo empregatício, mesmo que durante o período de treinamento do candidato a franqueado." (grifei)

7. A Lei nº 9.279/96 (LPI), em seu artigo 211, dispõe que os contratos de franquia deverão ser registrados no INPI com o objetivo de lhes conferir publicidade, tornando-os oponíveis *erga omnes*.

8. Em outras palavras, o contrato de franquia produz efeitos entre as partes desde a sua assinatura, salvo disposição em contrário no próprio instrumento. Transcreve-se o dispositivo:

"Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro."

9. *In casu*, a dúvida que enseja a presente consulta refere-se a possível óbice jurídico para a celebração de contrato de franquia por uma entidade sindical, em razão do disposto no artigo 564 da CLT, transcrito *in verbis*:

"Art. 564. Às entidades sindicais, sendo-lhes peculiar e essencial a atribuição representativa e coordenadora das correspondentes categorias ou profissões, é vedado, direta ou indiretamente, o exercício de atividade econômica."

10. Em que pese a circunstância de que o referido dispositivo não tenha sido formalmente revogado, é presente na doutrina discussão a respeito da sua não-recepção pela Constituição Federal de 1988, em função do princípio da liberdade sindical, previsto nos incisos I e V do artigo 8º da Carta Magna:

"Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

.....
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;"

11. Nesse ponto, vale ressaltar que a liberdade sindical, prevista como direito fundamental pelo constituinte de 1988, assegura a livre criação dos sindicatos sem a necessidade de autorização prévia estatal, bem como veda a interferência do Estado na sua administração^[1].

12. Contudo, entende-se que a questão merece ser analisada sob prisma diverso, atentando-se às atribuições conferidas ao INPI no que se refere ao registro dos contratos de franquia.

13. Retornando à dicção do artigo 211 da LPI, certo é que o legislador previu a necessidade de proferimento de uma decisão por parte da Autarquia, nos termos do parágrafo único, quanto a um pedido de registro de um contrato de franquia:

"Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

*Parágrafo único. A **decisão** relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro."* (grifei)

14. Conforme já salientado pela CGTEC, o registro do contrato de franquia junto ao INPI releva-se necessário para fins de dedução fiscal quanto às somas devidas a título de *royalties*, na forma da Lei nº 4.131/62 (artigos 11 a 14).

15. Entende-se, *smj*, que o cerne da questão posta à apreciação da Procuradoria envolve a análise dos limites impostos à Autarquia no que se refere ao exercício dos exames formal e técnico a serem realizados em pedidos de registro dos referidos contratos.

16. A Procuradoria já manifestou-se sobre o tema em algumas oportunidades, merecendo destaque os Pareceres nº 0004-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, 0051-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, 0016-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e 0026-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, o último aprovado pelo Despacho nº 0360/2017AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

17. O primeiro Parecer citado firmou entendimento no sentido de que o INPI poderia rever o procedimento administrativo de averbação e registro de contratos até então realizado, de forma a restringir o exame, excluindo dos parâmetros de análise aspectos específicos constantes da Lei nº 4.131/62 e da Portaria MF nº 436/58.

18. Isso porque concluiu-se que inexistente uma imposição no ordenamento jurídico no sentido de que a Autarquia seja obrigada a limitar o percentual de remessa de *royalties* estabelecidos nos referidos contratos, apesar de estar essa possibilidade garantida no âmbito da sua discricionariedade administrativa, com base na própria Lei nº 4.131/62.

19. As manifestações jurídicas subsequentes analisaram as minutas de Instrução Normativa e de Resolução hoje vigentes no INPI.
20. A Instrução Normativa nº 70/2017 dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia. A Resolução nº 199/2017 trata das diretrizes de exame para averbação ou registro dos referidos contratos no âmbito do INPI.
21. O procedimento administrativo atualmente em vigor perpassa um primeiro exame, de natureza formal, e um segundo, de caráter técnico, concluindo a análise por: a) deferir e emitir o certificado de averbação ou registro, b) formular exigência, c) indeferir o pedido de forma fundamentada ou d) arquivar o pedido (artigo 8º da IN nº 70/2017).
22. Os exames formal e técnico estão disciplinados nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 199/2017, referindo-se, de uma forma geral, à análise da conformidade dos documentos apresentados, além da titularidade e situação dos pedidos de registro de direitos de propriedade industrial, ou de sua vigência, caso já concedidos pelo INPI.
23. Consolidado o entendimento no sentido da análise, por parte do INPI, dos pedidos de averbação ou de registros dos referidos contratos sem a apreciação da legislação fiscal, tributária e de remessa de capital para o exterior, previu-se a inclusão de ressalva nos respectivos certificados nesse sentido (artigo 13, inciso VIII da IN nº 70/2017).
24. Nesse ponto, analisando-se o histórico das manifestações da Procuradoria sobre o tema, bem como as normativas infralegais aprovadas no âmbito da Autarquia, pode-se concluir que a análise a ser realizada pelo INPI deve ater-se, precipuamente, à disciplina da legislação de propriedade industrial, conformando-se o seu papel com a atuação das demais entidades públicas envolvidas (Banco Central do Brasil e Receita Federal). Vejamos.
25. As atribuições legais conferidas ao INPI estão previstas no artigo 2º da Lei nº 5.648/70:
"Art. 2º O INPI 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, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial."
26. Não parece, diante do exposto, que as atribuições legais a cargo da Autarquia possam extrapolar o âmbito da propriedade industrial, mormente no que se refere ao registro de contratos de franquia, diante da redação lacônica do artigo 211 da Lei nº 9.279/96 (LPI), acima reproduzido.
27. O Parecer nº 0026-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, anteriormente citado, analisando a minuta que resultou na edição da Resolução nº 199/2017, disserta sobre qual seria o alcance do exame técnico autorizado pelo ordenamento jurídico *in casu*:
"Logo, a leitura do art. 3º (da Resolução nº 199/2017) esclarece quais os critérios serão considerados no exame técnico que será feito pelo INPI. Pelo inciso I se infere que, nos contratos de assistência técnica e científica, o exame repousará na aferição do enquadramento do objeto do contrato aos termos do art. 211 da LPI.
Os incisos I e II informam que o INPI examinará a situação e a vigência dos direitos de propriedade industrial. Isto porque não se pode admitir que o prazo informado no contrato que se busca averbar seja diferente do prazo de vigência do direito de propriedade industrial subjacente.
Se o prazo do contrato consubstancia informação que deve integrar o Certificado que será emitido pelo INPI, afigura-se inarredável o controle por parte da Autarquia, mormente porque tal contrato gera efeito sobre terceiros. É do INPI, portanto, a responsabilidade pela verificação de correspondência do prazo informado no contrato e o prazo do direito de propriedade industrial a ele correlato."
28. **Tal entendimento, no sentido de que o exame técnico deve ater-se aos aspectos da legislação de propriedade industrial, parece harmonizar-se, de fato, com o disposto na própria Lei nº 4.131/62, cujo artigo 11, abaixo transcrito, determina que o pedido de registro de contrato dessa natureza a ser apresentado, na sequência, perante o Banco Central do Brasil, para fins de remessa ao exterior e dedução fiscal quanto às somas devidas a título de royalties, deverá ser acompanhado por documento que comprove a situação dos respectivos direitos de propriedade industrial no País.**
29. O referido dispositivo assim determina:
"Art. 11. Os pedidos de registro de contrato, para efeito de transferências financeiras para o pagamento dos royalties, devido pelo uso de patentes, marcas de indústria e comércio ou outros títulos da mesma espécie, serão instruídos com certidão probatória da assistência e vigência, no Brasil, dos respectivos privilégios concedidos pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, bem como de documento hábil probatório de que eles não caducaram no País de origem." (grifei)
30. Assim sendo, diante das atribuições conferidas em lei ao INPI (artigo 2º da Lei nº 5.648/70), bem como em função do disposto no artigo 211 da Lei nº 9.279/96 (LPI) e no artigo 11 da Lei nº 4.131/62, e nos atos normativos infralegais (Instrução Normativa nº 70/2017 e Resolução nº 199/2017), entende-se que o exame a ser realizado pela Autarquia no que se refere aos pedidos

de registro de contratos de franquia deve ater-se aos aspectos da legislação de propriedade industrial, fugindo desse escopo a análise de questões atinentes, por exemplo, ao direito do trabalho.

31. Nesse sentido, e até como forma de resguardar a atuação do corpo técnico da CGTEC, interessaria a promoção de ajuste na Instrução Normativa nº 70/2017, cujo artigo 13 disciplina as informações que devem constar dos certificados de averbação ou de registro.

32. A alteração no inciso XI seria destinada a esclarecer que a análise do INPI está adstrita aos limites de suas atribuições institucionais e poderia ser assim redigida:

"XI - Uma nota informativa com o seguinte conteúdo: "O INPI examinou o contrato exclusivamente à luz da legislação de propriedade industrial";"

CONCLUSÃO

33. Diante do exposto, a Procuradoria, diante da consulta formulada, em juízo estrito de legalidade, manifesta-se no sentido de que o exame a ser realizado pela Autarquia no que se refere aos pedidos de registro de contratos de franquia deve ater-se aos aspectos de propriedade industrial, fugindo das suas atribuições a análise de questões atinentes, por exemplo, à aplicação e ao alcance do disposto no artigo 564 do Decreto-lei nº 5.452/43 (CLT).

34. Por oportuno, sugere-se, na forma dos itens 31 e 32, a revisão do inciso XI do artigo 13 da Instrução Normativa nº 70/2017.

É o parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 24 de outubro 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) 52402009654201998 e da chave de acesso 3aa060b1

Notas

1. [△] *NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1199.*

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 306699094 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 24-10-2019 15:47. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
