



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. 00023/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.006282/2019-48

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Análise de minuta de Projeto de Lei

1. Pedido de consulta para análise das alterações propostas pelo Projeto de Lei nº 219, de 2015.
2. O referido Projeto dispõe sobre o sistema de franquia empresarial (*franchising*), revogando a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994.
3. Posicionamento favorável com emendas ao texto do substitutivo aprovado no Senado Federal, na forma da manifestação da CGTEC, com a sugestão de alteração do art. 2º, §1º.

1. A Presidência submete à apreciação da Procuradoria consulta quanto ao Projeto de Lei da Câmara nº 219, de 2015, (PL nº 4.386, de 2012, na origem), que dispõe sobre o sistema de franquia empresarial (*franchising*), revogando a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994.

2. A proposta de alteração legislativa também foi submetida à análise da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia-CGTEC, tendo sido elaborada a Nota Técnica/SEI Nº 9/2019/INPI/CGTEC/PR.

3. Esta Procuradoria analisou o Projeto de Lei nº 4.386, de 2012, por meio da Nota nº 0333-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, aprovada pelo Despacho nº 0607-2014-AGU/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.

É o necessário a relatar.

4. O Projeto de Lei nº 4.386, de 2012 alterava os arts. 2º, 3º, 4º e 8º da Lei nº 8.955, de 1994, mantendo-a, portanto, em vigor. O Projeto de Lei atual, contudo, depois das emendas efetuadas, trata integralmente do sistema de franquia, revogando expressamente a Lei nº 8.955, de 1994.

5. O Projeto de Lei em tela não dispõe sobre o registro dos contratos de franquia, o qual permanece sendo objeto do art. 211 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que atribui competência para a sua realização ao INPI. Contudo, alguns dispositivos da proposta de Lei referem-se à propriedade industrial, os quais serão objeto da presente manifestação.

6. O art. 2º do Projeto de Lei traz o conceito de franquia empresarial, não existindo mudança significativa na redação atual em relação ao previsto na proposta de 2012, como se observa na transcrição dos trechos dos dispositivos de ambos os Projetos:

Projeto de Lei nº 4.386, de 2012.

"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)

Projeto de Lei da Câmara nº 219, de 2015.

"Art. 2º Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador; mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, se

caracterize relação de consumo ou vínculo empregatício, seja em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento." (grifei)

7. Na Nota nº 0333-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, ressaltou-se que o conceito de franquia, disposto no Projeto de Lei de 2012, privilegiava o direito de propriedade industrial e que a definição proposta tinha o mérito de especificar diferentes tipos de franquia empresarial. Em relação ao texto do Projeto atual, remanescem as observações feitas na manifestação supracitada deste órgão consultivo.

8. Com efeito, o conceito legal proposto aproxima-se também da definição doutrinária do instituto, na qual os temas de propriedade industrial merecem igualmente destaque:

"A franquia é uma modalidade contratual híbrida, bilateral e complexa, que envolve além da licença do uso de marca, transferência de know-how, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo"^[1].

9. Dessa forma, o contrato de franquia abrange, normalmente, licenças de uso de direito de propriedade industrial, como, a título exemplificativo, a licença de uso de marca. Nesse caso, exige o art. 139 da Lei nº 9279, de 1996, que o licenciante seja titular de registro ou depositante de pedido de registro. No caso de patentes, igualmente, o art. 61 da Lei nº 9279, de 1996 dispõe que o titular ou depositante possui a prerrogativa de licenciar o seu uso.

Lei nº 9279, de 1996.

"Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

.....
Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviço.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos."

10. Por esse motivo, o § 1º do art. 2º do Projeto de Lei estabelece que o franqueador deve ser titular ou requerente de direito de propriedade intelectual.

Projeto de Lei da Câmara nº 219, de 2015.

"§1º Para os fins da autorização de que trata o caput, o franqueador deve ser titular ou requerente de direitos sobre os objetos da propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia, ou estar expressamente autorizado pelo titular." (grifei)

11. Nesse ponto, a CGTEC sugeriu a inclusão da expressão "concedido e/ou depositado no Brasil" no dispositivo.

"§1º Para fins da autorização de que trata o caput, o franqueador deve ser titular ou requerente de direitos de propriedade intelectual concedido e/ou depositado no Brasil negociados no âmbito do contrato de franquia, ou estar expressamente autorizado pelo titular."

12. Justificou-se a inclusão da expressão "concedido e/ou depositado no Brasil" em razão do princípio da territorialidade que rege os direitos de propriedade industrial:

"A justificativa tem por base que os direitos de propriedade industrial, registro de topografia de circuito integrado e registro de novas variedades vegetais são de natureza territorial e o pedido desses direito necessita ser depositado nos órgãos responsáveis pela concessão dos direitos de propriedade intelectual de cada país."

13. Com efeito, a proteção conferida aos direitos da propriedade industrial limita-se ao território nacional. Em relação às marcas, vigora o art. 129, que estabelece o direito ao uso exclusivo em todo o território nacional.

"Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148."

14. Além disso, a CGTEC também apresentou sugestão de inclusão de um §3º ao art. 2º do Projeto com a seguinte redação:

"§3º O objeto do contrato de franquia deve conter obrigatoriamente pelo menos um registro de marca válido e vigente e/ou pedido de registro marca depositado e válido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI."

15. Em relação a esse ponto, este órgão consultivo entende pela desnecessidade da proposta. Isso porque o art. 1º do próprio Projeto de Lei já define que franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador autoriza um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, pressupondo, portanto, a existência de um registro de marca válido. Por outro lado, a sugestão de inclusão da expressão "concedido e/ou depositado no Brasil" no §1º, com a qual concorda a Procuradoria, também reforça a necessidade de existência de registro de marca válido ou pedido de registro regularmente depositado no INPI.

16. No art. 3º, IV, IX, alínea *a* e XIV do Projeto de Lei em tela, também são feitas referências à propriedade industrial, na Circular de Oferta de Franquia, conforme se verifica na transcrição dos dispositivos a seguir:

Projeto de Lei da Câmara nº 219, de 2015.

"Art. 3º Para a implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao interessado Circular de Oferta de Franquia, escrita em Língua Portuguesa de forma objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente:

.....
 IV - indicação das ações judiciais em que sejam parte o franqueador, as empresas controladoras, o subfranqueador e os titulares das marcas e demais direitos de propriedade intelectual, relativos à franquia que questionem o sistema ou que possam comprometer a operação da franquia no País;

.....
 IX - informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou a terceiros por este indicados, detalhando as respectivas bases de cálculo e o que elas remuneram ou o fim a que se destinam, indicando, especificamente, o seguinte:

a) remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca, de outros direitos de propriedade intelectual do franqueador ou sobre quais este detém direitos ou, ainda, pelo pagamento dos serviços prestados pelo franqueador ou franqueado;

.....
 XIV - informações sobre a situação da marca franqueada e outros direitos de propriedade intelectual relacionados à franquia, cujo uso será autorizado em contrato pelo franqueador, incluindo a caracterização completa, com o número do registro ou do pedido protocolizado, com a classe e subclasse, nos órgãos competentes, e, no caso de cultivares, situação perante o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC;" (grifos nossos)

17. Nesse ponto, convém mencionar que a Lei nº 8.955, de 1994, também estabelece a necessidade de o franqueador apresentar ao franqueado a Circular de Oferta com informações que auxiliem o franqueado a optar ou não pela celebração do contrato. A Circular de Oferta tem importância central no sistema de franquia e a doutrina, comentando a Lei atual de 1994, ressalta esse ponto:

"A Lei de Franquias traz a sua principal contribuição no seu art. 3º, que estabelece o requisito da Circular de Oferta, com a qual se institui o princípio do disclosure, ou full and fair disclosure consolidado há muito tempo nos Estados Unidos, como um dos pilares do sistema de franquias. De fato, a Circular de Oferta, contendo todos os dados e informações exigidos por lei (que analisaremos a seguir), representa uma proteção ao franqueado e também ao franqueador. Ao franqueado porque reduz a margem de erros, ilusões, enganos ou mal-entendidos a que o potencial franqueado pode estar sujeito antes da assinatura de um contrato de franquia. Já para o franqueador, a Circular de Oferta representa proteção contra possíveis franqueados impróprios, isto é, desencoraja aqueles aspirantes a empresários irresponsáveis, que poderiam prejudicar a marca"^[2].

18. Na Lei atual, alguns desse dados divulgados pelo franqueador na Circular também referem-se à situação dos direitos de propriedade industrial, como se observa nos dispositivos transcritos, *in verbis*:

Lei nº 8.955, de 1994.

"Art. 3º Sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de sistema de franquia empresarial, deverá fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de franquia, por escrito e em linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes informações:

.....
 III - indicação precisa de todas as pendências judiciais em que estejam envolvidos o franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais relativos à operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia;

.....
 VIII - informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou a terceiros por este indicados, detalhando as respectivas bases de cálculo e o que as mesmas remuneram ou o fim a que se destinam, indicando, especificamente, o seguinte: a) remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca ou em troca dos serviços efetivamente prestados pelo franqueador ao franqueado (royalties);

.....
 XIII - situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueador;"

19. Houve alteração no Projeto atual em relação aos dispositivos supracitados da Lei nº 8.955, de 1994. No art. 3º, inciso IV, do Projeto de Lei da Câmara nº 219, de 2015 (inciso III na redação anterior), incluiu-se a expressão "no País", não existindo impedimento à proposta.

20. No art. 3º, IX, *a*, do Projeto (inciso VIII na redação anterior) acrescentou-se a expressão "de outros direitos de propriedade intelectual". A alteração mostra-se positiva, uma vez que a Lei atual refere-se somente à divulgação de informações relacionadas à remuneração periódica pelo uso do sistema e da marca, o que torna mais transparente a circular de oferta da franquia, na medida em que o contrato pode incluir o uso de outros direitos de propriedade industrial, como patentes e desenhos industriais.

21. No art. 3º, XIV do Projeto de Lei da Câmara nº 219, de 2015 (inciso XIII na redação anterior), alterou-se a redação da norma para impor ao franqueador a obrigação de indicar os dados referentes a um direito de propriedade industrial, como número e

registro ou pedido protocolizado, classe e subclasse. Tal mudança já havia sido efetuada no Projeto de Lei nº 4.386, de 2012 e foi ressaltada por este órgão consultivo na Nota nº 0333-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8:

"De acordo com o art. 3º, XIII, da Lei nº 8.955/94, o franqueador precisa obrigatoriamente informar, na circular de oferta de franquia, as marcas e patentes compreendidos no contrato de franquia empresarial. Tal informação proporciona ao franqueado condições para avaliar, em etapa prévia à celebração do contrato de franquia, quais marcas e patentes são abrangidos pela avença.

A norma em comento é objeto de uma proposta de alteração pelo Projeto de Lei nº 4.386, de 2012. O caput do art. 3º foi mantido. O Projeto de Lei propõe uma nova redação do inciso XIII, do art. 3º. O inciso III do art. 3º recebeu a seguinte redação no Projeto de Lei:

'XIII – situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, dos objetos de propriedade industrial cujo uso estará sendo autorizado em contrato pelo franqueador; incluindo sua caracterização completa (números e registro ou pedido, classe e subclasse), e no caso das cultivares, situação perante o Serviço Nacional de Proteção dos Cultivares. (NR).'

A proposta normativa especifica quais são os dados relativos a um objeto de propriedade industrial (número e registro ou pedido, classe e subclasse) que precisam figurar na denominada circular de oferta de franquia.

A referida especificação é benéfica ao franqueado, posto que não basta a este tomar ciência da marca compreendida na avença, por exemplo. É importante que o franqueado tome ciência de quais produtos ou serviços são assinalados pela marca. Nesse particular, a redação do inciso XIII do art. 3º, proposto no Projeto de Lei, beneficia o franqueado.

A redação proposta do art. 3º, XIII, da Lei de franquia adota a expressão “objeto de propriedade industrial”, enquanto a redação vigente da norma refere-se somente às marcas e patentes. Dessa forma, um registro de desenho industrial, por exemplo, objeto do contrato de franquia empresarial, precisa obrigatoriamente ser mencionado na circular de oferta de franquia. Isso beneficia o franqueado, posto que este terá melhores informações para avaliar a oferta da franquia. A parte final da redação proposta do art. 3º, XIII, inclui as cultivares na circular de oferta de franquia. Não cabe ao INPI pronunciar-se a respeito das cultivares. De todo modo, parece benéfico tal menção, considerando a relevância econômica das cultivares.

Não se vê, portanto, qualquer óbice a uma manifestação favorável do inciso XIII do art. 3º do Projeto de Lei nº 4.386, de 2012."

22. *In casu*, permanece a mesma conclusão desta Procuradoria sobre o caráter favorável da alteração legislativa, na medida em que torna mais completa e transparente a informação do franqueador sobre a situação do direito de propriedade industrial na Circular de Oferta de Franquia, além de abranger a necessidade de serem indicados outros direitos de propriedade industrial eventualmente previstos no contrato, como os registros de desenhos industriais.

23. O art. 10 do Projeto de Lei atual prestigia a Lei nº 9.279, de 1996, ao dispor que, na aplicação da Lei, será observada a legislação de propriedade industrial, não cabendo maiores comentários a respeito.

CONCLUSÃO

24. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, sugere que a Autarquia se posicione de forma favorável em relação ao Projeto de Lei nº 219, de 2015, mas com emendas, de forma que seja adotada a redação proposta pela CGTEC para o art. 2º, §1º.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 05 de julho 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

Notas

1. [△] FLORES, Cesar. *Segredo Industrial e o Know-how: aspectos jurídicos internacionais*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Iuris, 2008, p.51.

2. [^] *VIEGAS, Juliana L.B. Contratos de pesquisa e contratos de franquia in Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. SANTOS, Manuel J. Pereira e JABUR, Wilson Pinheiro (coords). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 241.*

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 281742354 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 05-07-2019 11:57. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
