



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A INOVAÇÃO

MARCELO ANDRADE VIEIRA DE MELO

**SISTEMA DE FRANQUIAS: DIRETRIZES PARA MINIMIZAR CONFLITOS
RELACIONADOS A PROPRIEDADE INTELECTUAL E *KNOW-HOW***

Recife
2020

MARCELO ANDRADE VIEIRA DE MELO

**SISTEMA DE FRANQUIAS: DIRETRIZES PARA MINIMIZAR CONFLITOS
RELACIONADOS A PROPRIEDADE INTELECTUAL E *KNOW-HOW***

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre.

Área de Concentração: Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia

Orientadora: Profa. Dra. Danielle Silva Simões Borgiani

Recife

2020

Catálogo na Fonte
Bibliotecária Ângela de Fátima Correia Simões, CRB4-773

M528s Melo, Marcelo Andrade Vieira de

Sistema de franquias: diretrizes para minimizar conflitos relacionados a propriedade intelectual e Know-How / Marcelo Andrade Vieira de Melo. – 2020.

84 folhas: il. 30 cm.

Orientadora: Prof.^a Dra. Danielle Silva Simões Borgiani.

Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual) – Universidade Federal de Pernambuco, CCSA, 2020.

Inclui referências e anexos.

1. Propriedade intelectual. 2. Franquias. 3. Ativos intangíveis – mensuração. I. Borgiani, Danielle Silva Simões (Orientadora). II. Título.

608 CDD (22. ed.) UFPE (CSA 2021 – 026)

MARCELO ANDRADE VIEIRA DE MELO

**SISTEMA DE FRANQUIAS: DIRETRIZES PARA MINIMIZAR CONFLITOS
RELACIONADOS A PROPRIEDADE INTELECTUAL E *KNOW-HOW***

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre.

Área de Concentração: Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia

Aprovada em 26/11/2020

BANCA EXAMINADORA

Prof^ª. Dra. Danielle S. Simões-Borgiani (Orientadora)
Universidade Federal de Pernambuco - Centro Acadêmico do Agreste

Prof. Dr André Marques Cavalcanti (Examinador Interno)
Universidade Federal de Pernambuco - Centro Ciências Sociais

M.Sc. Eduardo Andrade Bemfica (Examinador Externo)
Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, por se orgulharem e confiarem no meu potencial.

Aos meus amigos, pelo encorajamento e por me apoiarem incondicionalmente.

À minha orientadora, por ter tornado todo o processo de pesquisa e redação algo prazeroso e nada traumático.

A todos os professores do PROFNIT UFPE pela dedicação, empenho e paciência com os alunos.

RESUMO

A propriedade intelectual e o *know-how* são, por lei e essência, objeto de transferência de tecnologia em contratos de franquia. A nova lei de franquia n. 13.966/2019, que passou a vigorar em março de 2020 ratifica o dever do franqueador fornecer ao candidato a franqueado várias informações do negócio, algumas delas tidas como sigilosas. Nesta relação contratual muitos conflitos podem ocorrer em decorrência do dever preliminar de transparência, bem como em razão da transferência de tecnologia e licenciamento dos bens intangíveis, o que causa uma insegurança jurídica entre as partes contratantes. Mesmo quando o litígio é judicializado, o tempo de resposta da justiça pode não ser satisfatório o suficiente para sanar as infrações e ilegalidades referentes à propriedade intelectual, podendo trazer prejuízos de imagem e reputação empresarial para a empresa franqueadora, sobretudo à marca, bem como prejuízos financeiros ao franqueado. Assim foi realizado um estudo exploratório com o objetivo de identificar os maiores problemas recorrentes pertinentes ao tema e, a partir disso, gerar diretrizes para minimizar os conflitos que envolvem a propriedade intelectual e o *know-how* em sistemas de franquia, esperando, com isso, auxiliar a conduta de franqueadores e franqueados na proteção e respeito aos bens imateriais licenciados. O estudo foi realizado através de um levantamento bibliográfico e documental, onde foram analisadas legislações, processos judiciais e dados de organizações públicas e privadas, tendo como resultado um guia de diretrizes, que segue anexo a este trabalho.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Franquias. *Know-how*. Ativos imateriais.

ABSTRACT

Intellectual property and know-how are, by law and essence, the subject of technology transfer in franchise contracts. The new franchise law n. 13.966 / 2019, which came into force in March 2020, confirms the franchisor's duty to provide the franchisee candidate with various business information, some of which is classified as confidential. In this contractual relationship, many conflicts may occur as a result of the preliminary duty of transparency, as well as due to the transfer of technology and the licensing of intangible assets, which causes legal uncertainty between the contracting parties. Even when the litigation is judicialized, the response time of the court may not be satisfactory enough to remedy the infractions and illegalities related to intellectual property, which can cause damage to the image and business reputation of the franchising company, especially the brand, as well as losses to the franchisee. Thus, an exploratory study was carried out with the objective of identifying the biggest recurring problems pertinent to the theme and, from that, generate guidelines to minimize conflicts that involve intellectual property and know-how in franchise systems, hoping, with that, assist the conduct of franchisors and franchisees in protecting and respecting licensed immaterial assets. The study was conducted through a bibliographic and documentary survey, where legislation, lawsuits and data from public and private organizations were analyzed, resulting in a guide of guidelines, which is attached to this work.

Keywords: Intellectual Property. Franchises. *Know-how*. Immaterial Assets.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Guia de diretrizes	40
Figura 2 – Proteção da propriedade intelectual.....	43
Figura 3 – Antes de pensar em franquear um negócio.....	44
Figura 4 – Durante o processo de formação da franquia.....	47
Figura 5 – Comercialização de franquia e suporte ao franqueado.....	49

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Distribuição de marcas brasileiras no exterior por setor..... 22

Gráfico 2 – Estoque de pedidos de marcas sem decisão no INPI41

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Quantidade de depósitos de marcas por residentes.....	14
Tabela 2 – Porcentagem de processos distribuídos em 2015 sem decisão.....	16
Tabela 3 - Esquematização da propriedade intelectual	24
Tabela 4 – Tempo médio de primeira decisão em processos de franquias no TJPE.....	37
Tabela 5 – Número de depósito, concessão, indeferimentos e arquivamentos de marcas.....	42

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABF – Associação brasileira de *franchising*

ART. – Artigo

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

CNS - Conferência nacional de serviços

COF – Circular de oferta de franquia

Ed. - Editora

ENCTI - Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação

FDC - Fundação Dom Cabral

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

NIT - Núcleos de Inovação Tecnológica

PI – Propriedade intelectual

PJE - Processo Judicial Eletrônico

PL – Projeto de lei

TJPE – Tribunal de Justiça de Pernambuco

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	12
1.1 OBJETIVO GERAL	15
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	15
1.3 JUSTIFICATIVA	15
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO	17
 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	18
2.1 O SISTEMA DE FRANQUIAS	18
2.1.2 CONCEITO.....	19
2.1.3 BREVE HISTÓRICO DO SISTEMA DE FRANQUIA	20
2.1.4 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DO MERCADO DE FRANQUIAS.....	21
2.1.5 O SISTEMA DE FRANQUIA EMPRESARIAL NA LEI BRASILEIRA	23
2.2 A PROTEÇÃO JURÍDICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL EM SISTEMA DE FRANQUIA.....	24
2.2.1 UMA BREVE INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL	24
2.2.2 A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL EM CONTRATOS DE FRANQUIA	27
2.2.2.1 A MARCA, O <i>KNOW-HOW</i> E O <i>TRADE-DRESS</i> COMO OBJETO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.....	28
2.3 A CONCORRÊNCIA DESLEAL EM SISTEMA DE FRANQUIAS.....	30
 3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	32
3.1 TIPIFICAÇÃO DA PESQUISA.....	32
3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS.....	33
3.3 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS	34
 4. RESULTADOS E DISCURSSÃO.....	35
4.1 CONTRAFAÇÃO DE MARCA E DESVIO DE CLIENTELA: PROBLEMAS DECORRENTES DO FIM DO CONTRATO DE FRANQUIA	35
4.2 DIRETRIZES PARA MINIMIZAR CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL EM SISTEMAS DE FRANQUIA	39
 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	50
5.1 PERSPECTIVAS FUTURAS.....	51
 REFERÊNCIAS.....	53
ANEXO A – GUIA DE DIRETRIZES.....	57

1. INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo foi possível perceber que as plataformas estabelecidas para a produção de riqueza no mundo foram se modificando de acordo com o nível de desenvolvimento tecnológico alcançado. Na sociedade pós-industrial, pode-se notar que a produção de pesquisa, informação e conhecimento são fundamentais para melhorar e até mesmo revolucionar as atividades do primeiro, segundo e terceiro setor.

Os bens intangíveis aqui destacados como os decorrentes da propriedade intelectual, assumem papel de principal bem imaterial da economia atual, uma vez que garantem vantagem competitiva às empresas, sobretudo quando estão atrelados a um projeto de mercado inovador.

No sistema de franquias, os bens intangíveis são essenciais, uma vez que o *franchising* tem como elemento principal a cessão, do franqueador ao franqueado, do direito de uso de sua marca ou patente, bem como de todo o seu *know-how* comercial, ou seja, da formatação total do negócio, incluindo todos os conhecimentos fundamentais para o exercício e sucesso da atividade franqueada.

Ocorre que no Brasil o sistema de franquias passou a ser regido pela Lei n. 13.966/2019, que revogou a Lei n. 8.955/1994. Seguindo a linha da antecessora, a nova lei possui alguns requisitos formais que devem ser fielmente cumpridos pelo franqueador. Um desses requisitos é a obrigatoriedade de entrega ao candidato a franqueado da Circular de Oferta de Franquia (COF), com diversas informações sobre o negócio, várias delas, inclusive, consideradas sigilosas.

Outrossim, após o ingresso na rede de franquias, o franqueado passa a ter acesso aos treinamentos, manuais de atendimento produzidos pelo franqueador, lista de fornecedores e etc. o que, por essência, garante a padronização na prestação de serviço ou venda de produtos em toda a rede, independente da localidade onde a franquia esteja instalada.

Para Silveira (1990), no contrato de franquia os contratantes são potencialmente concorrentes, pois vinculam-se temporariamente por meio de um contrato de cooperação. Dessa relação podem ocorrer muitos problemas, sendo comum a infração de cláusulas do contrato de franquia que disciplinam a cessão da propriedade intelectual e a não concorrência, que inclui a imitação total ou parcial do *trade-dress*.

Gusmão (2012) explica que o conceito de *trade dress* surgiu nos Estados Unidos em referência direta à maneira com a qual um produto ou um estabelecimento é “vestido” para ir ao mercado (ou *dressed up to go to the market*). O autor acrescenta que o *trade dress* é composto pela somatória de elementos característicos que formam uma “imagem visual”

passível de agregar-se ao patrimônio incorpóreo do empresário, tal qual uma marca ou outro sinal identificador de origem.

Esses problemas podem gerar o ajuizamento de ações judiciais ou, em alguns casos, a transferência do litígio para uma câmara de arbitragem. Em qualquer das situações o dispêndio financeiro é alto considerando a contratação de profissionais, pagamento de custas judiciais, perícias, dentre outros.

Não é incomum se deparar com casos judiciais onde franqueadores ajuízam ações de obrigação de não fazer com pedido de indenização em face de ex-franqueados que, após o fim do contrato de franquia, insistem em continuar o negócio no mesmo ramo, utilizando o *know-how* e a marca alheia recaindo, assim, na prática conhecida como concorrência desleal.

O dano gerado ao franqueador que investiu para estruturar e padronizar o seu negócio é imenso, uma vez que após o término do contrato, o franqueador não tem mais controle da operação do seu ex-franqueado, que agindo sozinho, pode se tornar um transgressor de leis, de normas reguladoras e de boas práticas, fazendo recair sob o franqueador o impacto da reação negativa do consumidor sobre a má gestão da marca. Uma medida liminar pode levar meses para ser apreciada pelo magistrado, tempo que pode gerar um dano irreparável à empresa franqueadora.

Para demonstrar que não é incomum os conflitos em contratos de franquia, foi analisado como exemplo o caso da empresa franqueadora extraído do processo judicial n. 0023553-49.2017.8.17.2001, que tramita perante a 27ª Vara Cível da Comarca da Capital, no Estado de Pernambuco.

A franqueadora ajuizou uma ação de rescisão do contrato de franquia com pedido liminar em face do seu franqueado da cidade de Marabá-PA no mês de maio de 2017, sob o argumento de que não estavam sendo cumpridos os procedimentos-padrão da franquia (*know-how*), bem como estava havendo a infração à legislação sanitária e cumprimento de outras obrigações contratuais. Relatam ainda que apesar de ter sido o franqueado devidamente notificado sobre a rescisão do contrato, continuou operando e utilizando a marca da franqueadora indevidamente. Então foram realizados pedidos para interromper a conduta infratora do ex-franqueado.

Assim como se verifica da sinopse do exemplo acima, durante ou após o fim da relação contratual entre franqueadores e franqueados recorrentemente surgem problemas decorrentes de infrações contratuais em razão do uso indevido do *know-how*, marca, *trade-dress* e concorrência desleal. Notadamente o caso relatado acima não é o único na seara judicial, mas um caso que faz parte de uma grande jurisprudência que abrange todos os estados da federação.

Ademais, é importante observar que entre o ajuizamento da ação e a decisão que concedeu a medida liminar no caso analisado, se passou mais de um ano e, durante todo esse período, o ex-franqueado permaneceu infringindo o contrato e desviando clientela por meio do uso indevido da marca, mediante concorrência desleal.

Além da empresa franqueadora acima retratada, existem no Brasil mais de mil franquias associadas à Associação Brasileira de *Franchising*-ABF, distribuídas em vários setores empresariais como alimentação, vestuário, limpeza e etc.

Não há dúvidas que em muitos estados brasileiros a proteção da propriedade intelectual é um assunto pouco explorado. Tal fato pode ser constatado quando é comparado o número de marcas depositadas apurado no último levantamento estatístico realizado pelo INPI no ano de 2018 em relação a 2017. A quantidade de depósitos de marcas realizadas por residentes no estado de São Paulo chega a ser quase 04 vezes maior do que o segundo colocado no ranking e mais de 15 vezes maior que o décimo colocado, conforme se verifica na TABELA 1.

Tabela 1 – Quantidade de depósito de marcas por residentes

POSICÃO	ESTADO	2017	PART. (%)	Δ(2017/2016)
1	São Paulo	60.195	37,8	13%
2	Rio de Janeiro	16.116	10,1	13%
3	Minas Gerais	15.028	9,4	18%
4	Paraná	13.201	8,3	14%
5	Santa Catarina	10.089	6,3	22%
6	Rio Grande do Sul	9.321	5,9	9%
7	Goiás	5.088	3,2	22%
8	Bahia	4.881	3,1	25%
9	Pernambuco	3.650	2,3	20%
10	Distrito Federal	3.638	2,3	7%
	Demais estados	17.985	11,3	21%
Total de Pedidos de Marcas por Residentes		159.192	100	15%

Fonte: INPI, 2018

Apesar de não ser um requisito formal, mas de extrema importância, muitas empresas que tentam formatar seu negócio para se tornar franquia não possuem o conhecimento de que é necessário ser titular ou requerente de direitos sobre marcas e outros objetos da propriedade intelectual, ou ainda ter autorização para ceder marcas de outros titulares, conforme disciplina a nova lei de franquias.

Partindo dessa premissa, chegamos a algumas inquietações que despertaram para esta pesquisa:

- Será que a maioria dos empresários brasileiros, sobretudo os franqueadores de micro e pequenas empresas, estão cientes das práticas de proteção dos bens imateriais das suas empresas?

- Será que os franqueadores têm noção do âmbito de proteção que lhe garante o contrato de franquia com as cláusulas de confidencialidade, não concorrência e demais condições?

Estas inquietações nos levam a perceber que os conflitos de transferência de tecnologia referente a Propriedade Intelectual e *know-how* em contratos de franquia poderiam ser minimizados através do conhecimento prévio do âmbito de proteção de bens imateriais. Diante disso, define-se a seguinte pergunta de pesquisa: **Como minimizar o surgimento de conflitos relativos à propriedade intelectual, *know-how* e concorrência desleal em sistemas de franquia?**

1.1 OBJETIVO GERAL

Propor diretrizes que minimizem o surgimento de conflitos relativos à propriedade intelectual em sistemas de franquia.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Analisar e categorizar relação entre os tipos de infrações contratuais relacionadas à proteção da propriedade intelectual e *know-how*, evidenciando àquelas que são mais recorrentes nas relações contratuais entre franqueadores e franqueados;
- ✓ Fazer um levantamento de dados divulgados pelo INPI acerca dos pedidos de marcas entre os estados brasileiros.
- ✓ Realizar estudo exploratório em casos jurídicos de conflitos relativos à propriedade intelectual e concorrência desleal.
- ✓ Sinalizar alternativas no sentido de favorecer uma melhor proteção aos bens intangíveis na relação contratual de franquia através de uma sistematização de diretrizes.

1.3 JUSTIFICATIVA

O presente trabalho trata da transferência de tecnologia e proteção da propriedade intelectual em contratos de franquia, tema multidisciplinar sensível aos fundamentos do direito e da administração de empresas, uma vez que o sistema de franquia é um modelo de negócio entre pessoas jurídicas, onde o franqueador, transfere ao franqueado toda a expertise empresarial e *know-how*, licenciando sua marca e *trade-dress*, com o objetivo de expandir sua

empresa e auferir lucros através do recebimento de royalties e, eventualmente, do fornecimento de produtos, a depender do tipo de franquia.

Vale destacar que o setor de franquias possui importante representatividade financeira no PIB nacional. Segundo dados consolidados de 2019, divulgado pela Associação Brasileira de *Franchising* (ABF) em 2020, o faturamento do setor fechou com alta nominal de 5,2% em relação a 2018. A receita total do mercado de franquias saltou de R\$ 177.988 para R\$ 186.828 bilhões no período em destaque.

Todavia, como todos os grandes setores, o ramo de franquia não está imune à problemas administrativos, empresariais e jurídicos, ainda mais considerando a dinâmica imposta pela legislação que disciplina o sistema de franquias ao passo que impõe muitos deveres ao franqueador e poucos ao franqueado. Nesse sentido, o presente estudo pretende sugerir diretrizes que minimizem problemas relativos à propriedade intelectual e transferência de tecnologia, sobretudo concernente à contrafação de marca, *know-how* e concorrência desleal.

A importância de tais diretrizes fica evidente quando se verifica que a prevenção de conflitos ou mesmo a forma como eles são administrados ganham maior valor quando comparado ao tempo e dinheiro gastos com demandas judiciais no Brasil. Segundo levantamento realizado em 2019 pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ, o sistema judiciário brasileiro possui um déficit de 20% de cargos vagos, o que contribui com a morosidade nos andamentos processuais.

Com vistas a pressionar o sistema judicial a dar celeridade aos processos sem julgamento, o CNJ implementou no ano de 2009 metas para o judiciário. Em 2018 a meta 06 estabelecia que 80% dos processos sem julgamento, que foram distribuídos (protocolados) até 31/12/2015, deveriam ser identificados e julgados até 31/12/2019 em primeiro grau (CNJ, 2019). Apesar da meta, o sistema judiciário conseguiu cumprir apenas 89,89% o que demonstra que em 2020 ainda existem processos anteriores a 2015 que não tiveram sequer uma primeira decisão, conforme se observa da TABELA 2 divulgada pela instituição.

Tabela 2 – Porcentagem de processos distribuídos em 2015 sem decisão

JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSOS DISTRIBUÍDOS	CUMPRIMENTO
até 31 / 12 / 2015 - 1º grau	89,89%

Fonte: CNJ, 2018

Diante da situação posta, quando um franqueador depende de uma decisão judicial para fazer cessar o uso indevido de marca, a cobrança de royalties ou mesmo a execução da cláusula de não concorrência, a jornada jurídica pode ser tornar frustrante. Tal fato tornam as diretrizes preventivas uma ferramenta de grande valor para empresários do ramo de franquias.

Sendo assim, as diretrizes propostas, aqui compreendidas como orientações e instruções para se estabelecer planos de ação que assegurem maior segurança jurídica na relação entre franqueadores e franqueados, se configuram como disseminação do conhecimento da transferência de tecnologia e propriedade intelectual que, além de estarem alinhadas aos objetivos do Programa de Mestrado, servirão como ponto de partida para tomadas de decisão no âmbito da relação empresarial e jurídica entre os empresários do ramo de franquia no Brasil.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho foi estruturado em quatro partes principais. A primeira, abarcada pelo Capítulo 1, diz respeito à introdução e aos objetivos gerais, específicos, justificativa e a estruturação do projeto de pesquisa. É nesta primeira parte onde está delimitado a organização e o contexto da pesquisa, bem como a pergunta problema que será respondida ao final da pesquisa.

Na sequência apresenta-se o Capítulo 2 com a fundamentação teórica, onde são abordados os temas que permeiam os alicerces da pesquisa, sobretudo os concernentes ao mundo da propriedade intelectual e sistema de franquias. Nesta parte é evidenciado a importância desses institutos e levantado alguns aspectos legais sobre os temas envolvidos que servem de base para entender o problema posto.

Logo após o referencial teórico, no Capítulo 3, são explicados os procedimentos metodológicos que permitiram chegar ao resultado da pesquisa. Nesta parte estão explicitados a tipificação da pesquisa, os procedimentos de coleta de dados e os aspectos éticos e legais que permearam a pesquisa.

Por fim, apresentam-se os resultados e discussão da pesquisa no Capítulo 4. A partir do levantamento de dados publicados por instituições públicas, análise de legislação e de exemplos práticos se pôde chegar à resposta da pergunta problema.

A conclusão de trabalho é feita com a apresentação das considerações finais, onde também são apresentadas as perspectivas futuras, e referências bibliográficas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O SISTEMA DE FRANQUIAS

O primeiro grande desafio para quem deseja estudar sobre o sistema de *franchising* é entender a terminologia do instituto. Na maioria dos países franquia é conhecida como *franchising*, termo utilizado nos Estados Unidos, onde surgiu esse famoso sistema como é conhecido hoje (CRUZ, 1993). Além de *franchising*, existem outros termos que fazem parte do sistema de franquias e seu conhecimento é fundamental para o entendimento do instituto.

Simão Filho (1997) afirma que o *franchising* (sistema de franquia ou franquia empresarial) é um sistema complexo instrumentalizado por um contrato de *franchise* (contrato de franquia), que tem como finalidade estabelecer os deveres e obrigações aos quais estarão subordinadas as partes contratantes, chamadas de *franchisor* (franqueador) e *franchises* (franqueado), cujo objetivo é criar um ambiente juridicamente seguro para a transmissão de *know-how* e da propriedade intelectual, visando a expansão do negócio através de *franshises* (franquias ou unidades franqueadas).

O termo *franchising* foi traduzido de diversas formas no Brasil, sendo chamado simplesmente de franquia, franquia comercial ou franquia empresarial. As traduções são verificadas nas obras de Fernandes (2000) e Andrade (1998).

Por outro lado, Gomes (1999) e Burgarelli (1998) defendem o uso do termo original em inglês, em respeito à origem norte-americana do instituto. O posicionamento desses autores se justifica porque o significado da palavra “franquia” em língua portuguesa não condiz com a mesma complexidade significativa que carrega o termo *franchising* na língua inglesa. Tentando explicar a terminologia *franchising* em suas diferentes acepções, Barroso (1997, p. 39) esclarece:

O vocábulo *franchising* é um substantivo que significa, de forma genérica, o sistema no qual os agentes econômicos atuam. Em sentido estrito, retrata o instituto jurídico, hoje, perfeitamente definido e caracterizado (...).

Já o verbete *franchise* exprime o direito ou conjunto de direitos a serem outorgado, significando, ao mesmo tempo, a unidade empresarial, o estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços, podendo, ainda, expressar dentro da mesma acepção, porém mais simplesmente, o ponto de venda a ser operado.

Como verbo, *franchise* denota o ato de conceder o direito, ou conjunto de direitos respectivos.

Vale consignar que a postura dos autores que preferiram importar o termo americano não incorre em estrangeirismo, haja vista que nosso país já adota outros termos advindos do estrangeiro com significação genuína e que faz parte até mesmo do ordenamento jurídico, como

é o caso das palavras *know-how*, *factoring*, *leasing* e etc. Ademais, outros países como França, Itália, Espanha também utilizam o termo original em inglês.

Seguindo os clássicos autores juristas Fran Martins e Maria Helena Diniz, será adotado neste trabalho, com as devidas cautelas, ambas as terminologias tanto em inglês quanto em português, especificando o entendimento das expressões em cada caso.

Todavia, utilizaremos apenas em português os termos que designam as partes integrantes dos polos contratuais (franqueador e franqueado), uma vez que a pronúncia dos termos originais em inglês (*franchisor* e *franchisses*) não soam fluentes no português e poderia gerar confusão entre os termos. A Espanha, por exemplo, também segue a mesma linha ao utilizar o termo original em inglês *franchising* e em espanhol os termos *franquiciante* e *franquiciado* para designar *franchisor* e *franchisses* (CARDELÚS, 1988).

2.1.2 CONCEITO

Franchising pode também ser entendido como um modelo de negócio entre pessoas jurídicas, onde o franqueador, transfere para o franqueado toda a expertise empresarial e *know-how*, licenciando sua marca e *trade-dress*, com o objetivo de expandir sua empresa e auferir lucros através do recebimento de royalties e, eventualmente, do fornecimento de produtos, a depender do tipo de franquia.

Para Plá (2001), *franchising* é um sistema de distribuição de produtos, tecnologia e/ou serviços, onde, através de um contrato, se estabelece que o franqueador concede o direito ao franqueado de explorar o seu conceito, marca e *know-how* em troca de uma contraprestação financeira.

Gomes (1999, p. 467) afirma que “com o vocábulo *franchising* designa-se a operação pela qual um empresário concede a outro o direito de usar a marca de produto seu com assistência técnica para sua comercialização, recebendo, em troca, determinada remuneração”.

A nova lei de franquias n. 13.996/19, em seu artigo 1º, traz a definição de sistema de franquia empresarial onde:

“(…) 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 caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento.”.

Seguindo a mesma linha legal, Collon e Cantalli (2019) concordam que o sistema de franquia é um modelo de negócio interempresarial instrumentalizado por um contrato que define a padronização do negócio e disciplina a transferência de um *know-how* já experimentado por quem detém a expertise do negócio.

2.1.3 BREVE HISTÓRICO DO SISTEMA DE FRANQUIA

Não há consenso entre os autores acerca do surgimento do sistema de franquias no mundo. Segundo Bernard (2007), o embrião do sistema de *franchising* surgiu há mais de mil anos, durante a Idade Média, em razão do poder associado à posse de terras. Os reis da época concediam espaços nas feiras para que poucos privilegiados pudessem comercializar produtos tendo que pagar em troca um percentual sobre o faturamento das vendas.

Outros autores remetem o nascimento das franquias à Igreja Católica, também durante a Idade Média. Ela concedia autorização para que senhores feudais coletassem os impostos da Igreja em troca de um percentual do valor recolhido (ANDRADE, 2000).

Apesar da essência do *franchising* ter iniciado durante a Idade Média, segundo os autores citados, somente em meados de 1860, foi que surgiu, nos Estados Unidos, o sistema de franquias mais próximo do que é conhecido hoje. A empresa *I.M. Singer & Co*, fabricante da máquina de costura *Singer Sewing*, depois de patentear a máquina através do proprietário da empresa e inventor Issac Singer, decidiu expandir seus negócios para o varejo de outras regiões dos Estados Unidos investindo pouco e aumentando o seu faturamento exponencialmente. Conseguiu essa façanha através de contratos de colaboração com outros empresários independentes, que deveriam estruturar suas empresas para a venda do produto e usar a marca Singer na fachada da loja (LOBO, 1997).

Para Andrade (2000), o modelo do negócio foi sucesso em decorrência da transferência de tecnologia da franqueadora às franqueadas, do uso da marca Singer na fachada das lojas, do produto diferenciado, da publicidade institucional e, principalmente, dos treinamentos de técnica de venda no varejo.

Após a Guerra Civil Americana, conhecida como Guerra da Secessão, que aconteceu entre 1861 e 1865, outras empresas, com o intuito de crescer a rede no sul e oeste dos EUA, resolveram a partir do modelo de franquia expandir seus negócios, como a General Motors, Coca-Cola, Hetz Rent-a-Car e a de maior sucesso, a rede de franquias McDonald's, que consolidou o "*Business Format Franchising*", em 1955.

Cruz (1993) esclarece que a modalidade mercantil foi impulsionada com mais veemência no mundo após o fim da Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que muitas pessoas começaram a procurar novas oportunidades de investimento.

Esse momento da história da franquia ficou conhecido como “o boom do *franchising*” e foi impulsionado pela iniciativa de ex-combatentes de guerra, que ao voltarem para casa, viram no *franchising* uma oportunidade mais segura de investimento. Marcas conhecidas e fórmulas prontas que deram certos em outros lugares eram ótimas referências que se transformavam em oportunidades para quem pretendia se reerguer economicamente.

Já no Brasil, segundo Richter (2015), o *franchising* teve como marco inicial a empresa Yázigi Idiomas que, na década de 50, celebrou contrato com uma outra escola de idiomas para permitir que fosse utilizado o seu método de ensino de línguas. Mais tarde, em 1966 a Yázigi adotou o sistema de professores associados que depois foi adaptado para o sistema de franquia empresarial.

Outros autores como é o caso de Cruz (1993), discordam que a Yázigi tenha inaugurado o sistema de franquias no Brasil. Para aquele autor já em 1910 a empresa baiana de calçados Stella operava como rede de franquias. Na época, a empresa decidiu expandir suas lojas para o interior da Bahia e para isso, contratou alguns representantes comerciais que deveriam investir na abertura ou adaptação de lojas existentes para receber os produtos Stella. A empresa “franqueadora” apenas tinha a obrigação de fornecer as placas com a marca “Calçados Stella”, devendo os representantes fazer frente a todas as despesas da “unidade franqueada”.

Como a modernização dos meios de comunicação e a popularização dos shoppings centers, os brasileiros passaram a demandar mais produtos e serviços o que difundiu, a partir da década de 70, as franquias no Brasil. Nessa época foram criadas as redes O Boticário, Água de Cheiro e instalada a primeira franquia Mc Donald's no país. Na década seguinte, em 1987, foi criada a Associação Brasileira de *Franchising* – ABF, que tem como missão promover o desenvolvimento técnico e institucional do modelo de negócio e conta com mais de mil associados.

2.1.4 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DO MERCADO DE FRANQUIAS

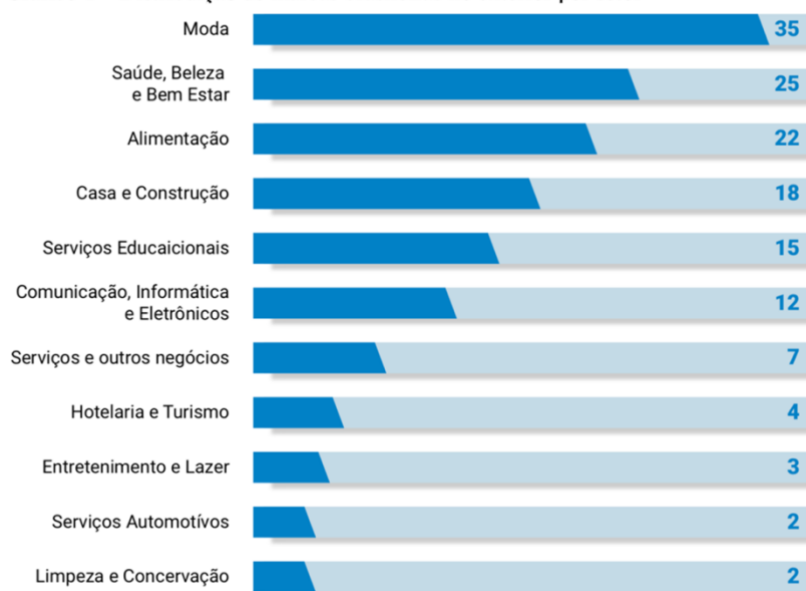
Desde o ano de 2015 o mercado brasileiro de modo geral enfrenta uma crise econômica que se verifica mais acentuada em determinados ramos de atividades empresariais. Na contramão da crise econômica o mercado de franquia, apesar das oscilações de faturamento, manteve um quadro positivo ao longo dos últimos anos.

Segundo dados consolidados de 2018, divulgado pela Associação Brasileira de *Franchising* (ABF), o faturamento do setor fechou com alta nominal de 7,1% em relação a 2017. A receita total do mercado de franquias saltou de R\$ 163,319 bilhões para R\$ 174,843 bilhões no período em destaque.

Esses números são reflexos, em parte, de uma tendência de investimento em inovação nos anos de 2014 a 2016 revelada pela 1ª Pesquisa de Inovação nas Franquias Brasileiras, realizada em 2017 pela ABF em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC) e Conferência Nacional de Serviços (CNS). Dados mostram que 91,8% das redes franqueadoras introduziram algum novo produto ou serviço entre 2014 e 2016. Quase 80% delas afirmaram que a inovação ampliou sua participação no mercado e 85% delas disseram que as iniciativas inovadoras aumentaram sua rentabilidade.

Outro fator que vem alavancando os números positivos no mercado brasileiro de franquia é a internacionalização de marcas nacionais. Segundo levantamento realizado em 2018 também pela ABF, 145 redes de franquias brasileiras estão em atividade em 114 países. Os principais destinos das marcas brasileiras são Estados Unidos com 59 redes, seguido de Portugal com 34 e Paraguai com 32. O GRÁFICO 1 demonstra o referido levantamento feito pela ABF e revela que a maioria dessas marcas franqueadas estão distribuídas entre os setores de moda, saúde, beleza, bem-estar e alimentação.

Gráfico 1 – Distribuição de marcas brasileiras no exterior por setor



Fonte: INPI, 2018

Como se verifica, o mercado de franquias no Brasil contribui com a economia nacional ao passo que se estabelece como um mercado promissor consolidando números positivos ao longo dos últimos anos.

2.1.5 O SISTEMA DE FRANQUIA EMPRESARIAL NA LEI BRASILEIRA

Entre as décadas de 80 e 90, depois de muita persistência, as associações de franquias conseguiram colocar em votação no Congresso Nacional um projeto de lei sobre regulamentação do sistema de franquias no Brasil. Segundo Simão Filho (1997, p.87) houve dois projetos de leis apresentados, sendo o primeiro em 1989 (PL 1.526/89) e o segundo em 1991 (PL 318/91). Como o último projeto apresentado se mostrou mais adequado à realidade do *franchising*, foi com base nele que a lei 8.955/1994 foi sancionada pelo presidente Itamar Franco.

Apesar da Lei do *Franchising* de 1994 ter tido um papel fundamental no fortalecimento e consolidação do sistema de franquias no Brasil, a prática de mercado, a evolução tecnológica somada à inovação no setor, contribuiu para uma atualização legislativa, que culminou na nova lei de Franquias n. 13.966/2019, que foi sancionada pelo governo federal em 26 de dezembro de 2019, somente entrando em vigência em março de 2020.

O diploma legal que conta apenas com 10 artigos, expõe no enunciado a sua finalidade: “Dispõe sobre o sistema de franquia empresarial e revoga a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquia)”. A sensação da insuficiência de artigos para regulamentar um sistema tão complexo como é o *franchising* é real.

Os poucos artigos da lei de franquias tratam essencialmente do conceito, boa-fé contratual e da circular de oferta de franquia, que é um documento disponibilizado aos candidatos à franqueados, contendo as principais informações da rede franqueada.

Interessante trazer a observação acerca da lei de franquia de Coelho (1999, p. 237), no se que se refere ao limite de proteção dada pela lei ao sistema de franquia no Brasil:

Trata-se de diploma legal do gênero denominado *disclosure statute* pelo direito americano. Ou seja, encerra normas que não regulamentam propriamente o conteúdo de determinada relação jurídico-contratual, mas apenas impõem o dever de transparência nessa relação.

Opostamente ao que acontece nos Estados Unidos e na França, por exemplo, a lei brasileira é mais flexível, pois apresenta regulamentação apenas quanto aos aspectos formais do contrato de franquia, deixando de lado o aspecto material da relação contratual. Essa ausência de tipicidade mínima da lei brasileira, por um lado tem seu lado positivo, considerando que o contrato de franquia pode incorporar a regra e prática de determinado seguimento franqueado, por outro lado, a essa abstenção da norma legal acerca dos aspectos materiais do

contrato de franquia, abre espaço para uma maior insegurança jurídica na relação entre franqueadores e franqueados.

2.2 A PROTEÇÃO JURÍDICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL EM SISTEMA DE FRANQUIA

2.2.1 UMA BREVE INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL

Segundo as lições de Di Blasi (2005), o direito de propriedade sobre os bens incorpóreos é regido pelas mesmas regras gerais do direito de propriedade (direito de usar, gozar e dispor da coisa, assim como de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha) ressalvados, todavia, a natureza dos bens jurídicos e as regras estabelecidas pela lei de propriedade industrial, de direito autoral e correlatas.

A propriedade intelectual procura regulamentar justamente as interações do autor ou criador com o bem incorpóreo objeto da sua criação. A regulamentação consiste em um arcabouço jurídico de regras e procedimentos que disciplina a obtenção e perda de privilégios, bem como a atuação das autoridades e órgãos públicos acerca da matéria.

Di Blasi (2005) também afirma que a propriedade intelectual é um gênero da qual se tem como espécie a propriedade industrial, os direitos autorais/conexos e programa de computador e a proteção sui generis, conforme se verifica da esquematização disposta na TABELA 03.

Tabela 3 – Esquematização da propriedade intelectual

PROPRIEDADE INTELECTUAL	PROPRIEDADE INDUSTRIAL	Marca Patente Indicação Geográfica Desenho Industrial
	DIREITOS AUTORAIS	Direitos de Autor Direitos Conexos Programas de computador
	PROTEÇÃO SUI GENERIS	Cultivar Topografia de Circuitos Integrados Conhecimentos Tradicionais

Fonte: Di Blasi, 2005.

Para fins desta de pesquisa, tratar-se-á brevemente apenas da propriedade industrial e dos direitos autorais, tendo em vista que não se observa grande discursão jurisprudencial da proteção *sui generis* no sistema de franquias.

A propriedade industrial é uma das espécies da propriedade intelectual responsável pela proteção jurídica dos bens incorpóreos aplicáveis tecnicamente e de forma prática nos vários seguimentos do comércio e indústrias. Para Fazzio (2006) a propriedade industrial se trata de um conjunto de princípios e normas voltados à manutenção da inviolabilidade da produção autoral.

Estão abarcados pelo âmbito de proteção da propriedade industrial os direitos relativos à marca, patente, desenho industrial e indicação geográfica, proteções sob as quais serão discorridas brevemente.

A **marca**, segundo Kotler (1998) é a representação simbólica que permite a identificação imediata de um grupo, empresa ou organização. A marca é um dos ativos da propriedade industrial mais conhecidos, pois está presente no dia a dia das pessoas, podendo ser conceituada como um sinal visualmente perceptível que serve para distinguir produtos e serviços. As marcas têm proteção nacional e estão divididas em classes, o que possibilita a coexistência de marcas similares em classes diferentes, salvo exceções legais.

O prazo de vigência da marca, após a concessão do registro é de 10 anos, podendo ser renovado infinitamente desde que sejam pagos no prazo correto as taxas de retribuição do INPI referentes aos decênios.

A **patente** é uma proteção jurídica temporária outorgada pelo estado para que a pessoa física ou jurídica possa explorar economicamente sua invenção em troca de revelar os detalhes do invento, que passa a ser de domínio público após o tempo de exclusividade (BARBOSA, 2003). O prazo de vigência da patente de invenção é de 20 anos e do modelo de utilidade é de 15 anos. Durante esse tempo o titular da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, colocar à venda, usar, importar produto objeto da patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

O **desenho industrial** é a proteção dada aos aspectos ornamentais e estéticos que possam ser aplicados a um produto na indústria (DI BLASI, 2005). No Brasil, para se ter a proteção do desenho industrial é obrigatório o registro. O titular, além da exclusividade, pode impedir a reprodução de cópias ou imitação por terceiros não autorizados. O prazo de vigência do desenho industrial é de 10 anos iniciais, podendo ser renovado por mais três períodos de 5 anos.

Indicação geográfica é a proteção que se refere a origem de produtos de uma determinada área geográfica, em razão das qualidades ou reputação relativas à sua forma de extração, produção ou fabricação (BRUCH, 2008). São classificadas em denominação de origem e indicação de procedência. O prazo de vigência para este tipo de proteção é indeterminado uma vez que a Lei de Propriedade Industrial não traz o prazo de vigência.

Ascensão (1992), acertadamente, afirma que a propriedade intelectual é resultado do elo formado entre os conceitos de propriedade industrial e o direito do autor.

Assim, o direito autoral também se insere como uma das espécies da Propriedade intelectual, todavia, diferente do que acontece com a propriedade industrial, que necessita de um pedido de registro ou depósito para gerar expectativa de direito, o **direito autoral** não requer de tal formalidade, sendo uma faculdade do seu titular. Para Bittar (2000, p. 3) o direito do autor visa a “regência das relações jurídicas decorrentes da criação e da utilização de obras intelectuais estéticas, integrantes da literatura, das artes e das ciências”.

Estão compreendidas no âmbito de proteção dos direitos autorais as obras intelectuais, que conforme conceitua a Lei de Direitos Autorais n. 9.610/1998, são aquelas provenientes das criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, como por exemplo as obras literárias, composições musicais, obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, arte cinética, programas de computador, dentre outros.

No Brasil, a vigência dos direitos de autor dura enquanto o autor estiver vivo, sendo transmitidos ainda aos seus sucessores por mais 70 anos a contar do ano subsequente ao falecimento. Após esse prazo de vigência, a obra entra em domínio público, competindo ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra.

A lei de direitos autorais também resguarda os **direitos conexos** aos do autor, que se referem-se à proteção para artistas intérpretes ou executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão, em razão da interpretação, execução, gravação ou veiculação das suas interpretações e execuções (FIGUEIREDO, 2016). Acerca da vigência a legislação dita que é de setenta anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão; e à execução e representação pública, para os demais casos.

O **programa de computador** tem a mesma proteção acerca das obras literárias dada pela lei que trata dos direitos autorais e conexos (SANTOS, 2008). A lei nº 9.609/98, conhecida como lei de software, também regulamenta alguns aspectos de proteção e determina em seu art. 2º que o prazo de vigência é de 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

2.2.2 A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL EM CONTRATOS DE FRANQUIA

Até a promulgação da primeira lei de franquia, Lei n. 8.955/94, os contratos de franquia eram considerados contratos inominados, ou seja, contratos avulsos, pois não existia uma legislação específica até então. Os contratos eram regidos pelas normas gerais do direito das obrigações estabelecidas no Código Civil, de modo que não existiam nenhum tipo de obrigação legal que impusesse o dever, por exemplo, de prestar informações, estabelecer regras de não concorrência, tampouco qualquer obrigatoriedade de previsão contratual acerca da responsabilidade civil em razão de plágio, contrafação de marcas, concorrência desleal e etc.

Apenas com a implementação da legislação de franquias no Brasil é que os contratos passaram a ter um conteúdo mínimo exigido por lei, garantindo a troca contínua de informações sobre o negócio entre o franqueado e o franqueador, antes mesmo da formalização do contrato de franquia. Gabrich (2009) afirma que a legislação brasileira seguiu o estilo americano e francês ao adotar o princípio básico do *full disclosure*, que garante a ampla divulgação de informações entre os contratantes.

A ampla divulgação de informações, teoricamente, garante uma maior proteção legal aos contratantes, pois somente a partir de uma revelação completa das informações do negócio é que se chega a um patamar de igualdade entre as partes contratantes, principalmente em relação ao franqueado que nem sempre tem o domínio mínimo do ramo comercial em que atua a franquia.

A atual lei de franquia brasileira possui apenas 10 artigos, e todo arcabouço jurídico de proteção ao contrato de franquia está estabelecido no principalmente no seu artigo segundo, que determina a obrigatoriedade de fornecer ao interessado a se tornar franqueado uma Circular de Oferta de Franquia (COF), documento que contém um conjunto de informações relevantes e fundamentais para o convencimento de candidato a franqueado acerca da conveniência, oportunidade e segurança jurídica na realização do negócio (BRASIL, 2019).

A proteção da propriedade intelectual tem uma posição de destaque na nova legislação, já que é mencionada diretamente em pelo menos seis vezes no texto de lei, em vários artigos.

Como se verifica do destaque do texto de lei, com o objetivo de garantir maior transparência e respeito ao princípio da informação o artigo 2º, inciso IV, determina que na COF esteja presente a informação clara acerca de todas as pendências judiciais que questionem o sistema ou que possam comprometer a operação da franquia no país, nas quais sejam parte o franqueador, as empresas controladoras, o subfranqueador e os titulares de marcas e demais direitos de propriedade intelectual (BRASIL, 2019).

Como se sabe o sistema de franquia tem como essência a transferência do *know-how* e a propriedade intelectual, mediante pagamento de royalties por parte do franqueado. O pagamento dos royalties deve estar lastreado na certeza do domínio do *know-how* pelo franqueador que será transferido ao franqueado, bem como na segurança jurídica representada titularidade da propriedade intelectual licenciada.

Assim todo e qualquer processo judicial e até mesmo administrativo que tenha como objeto a propriedade intelectual relativa ao negócio franqueado, bem como envolva o titular ou controladora do ativo imaterial, deve ser demonstrado em forma de relatório na COF, atendendo o princípio da informação (BRASIL, 2019).

Sendo a propriedade intelectual essencial ao sistema de franquia, a primeira diligência de quem pretende franquiar um negócio deve ser a proteção dos ativos de propriedade intelectual seja através de registro ou depósito de patente.

De toda sorte, outros bens imateriais essenciais ao contrato de franquia não encontram proteção no ordenamento jurídico brasileiro de forma objetiva. O *know-how* e o *trade-dress*, por exemplo, são componentes que fazem parte da transferência de tecnologia de uma franquia tradicional, mas não são abarcados pela lei brasileira. Tais ativos imateriais estão embaixo do guarda-chuva de proteção de cláusulas contratuais e da lei de propriedade industrial no que se refere à concorrência desleal.

2.2.2.1 A MARCA, O *KNOW-HOW* E O *TRADE-DRESS* COMO OBJETO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

A propriedade intelectual e o *know-how* são, por lei, objeto de transferência de tecnologia em contratos de franquia. Ocorre que, antes mesmo da formalização do negócio por contrato, a legislação obriga o franqueador, através da Circular de Oferta de Franquia, a disponibilizar ao candidato à franqueado várias informações do negócio, algumas tidas como sigilosas.

Nos sistemas de franquia a marca é o bem imaterial mais importante objeto da cessão ou licenciamento e junto com o *know-how* e o *trade-dress* representam o núcleo da transferência de tecnologia em um contrato de franquia tradicional.

Antes de evoluir com a demonstração da essencialidade desses elementos na transferência de tecnologia, será necessário trazer o conceito de *know-how* e *trade-dress* para melhor entendimento. A marca já foi tratada no item 2.2.1 deste capítulo.

Para Fran Martins (2010, p. 451), o *know-how* pode ser definido como “certos conhecimentos ou processos, secretos e originais, que uma pessoa tem e que, devidamente aplicados, dão como resultado um benefício a favor daquele que os emprega”. Pinto, Padin e Santos (2019) ponderam que o *know-how* é o modo prático de fabricação de um determinado produto ou a reprodução de um determinado conhecimento, aplicável a um processo produtivo, que não é de domínio público. Ambos os conceitos depreendem o sentido prático e sigiloso do *know-how* de modo que ele não pode ser uma tecnologia disponível ao público ou mesmo protegida por uma propriedade intelectual.

A essência da natureza jurídica do *know-how*, quando objeto do contrato de franquia, impõe desde a concepção a sua fragilidade pois, apesar de ser protegida por um segredo, deve ser revelado ao franqueado que, apesar assinar um contrato, incorpora ao seu conhecimento os segredos e técnicas que formam o *know-how* de um determinado negócio.

É importante ser entendido que nem todo *know-how* pode ser objeto de patente devido à sua característica. Ainda que o fosse, o processo de patente termina com a publicidade e disponibilidade do objeto patenteado, o que revelaria o segredo do negócio a todos de forma estruturada, diluindo o valor comercial da tecnologia a nada.

Para Denis Barbosa (2011) o *trade-dress* é um conceito americano conhecido como “conjunto-imagem”, é caracterizado por uma identidade visual, ou seja, conjunto de imagens, formas e cores que identificam um produto ou um estabelecimento. É a maneira como os produtos ou estabelecimentos comerciais se apresentam ao consumidor para além da marca. O *trade-dress* pode ser visto no projeto arquitetônico da franquia, nas cores e formato da mobília e no fardamento dos funcionários, por exemplo. Como alguns desses elementos podem ser protegidos por direitos autorais, marcas tridimensionais ou desenho industrial, essas proteções devem constar na COF e fazem parte, por conseguinte, objeto da transferência de tecnologia em contratos de franquia.

A marca e o *know-how* são os elementos principais de um contrato de franquia tradicional. Eles são cedidos em caráter precário, pois prescindem de pagamento de *royalties* e eventualmente outras taxas para manter a licitude na utilização pelo franqueado. O uso indevido desses bens imateriais pode resultar consequências jurídicas cíveis e criminal, podendo gerar o dever de indenização à parte prejudicada.

2.3 A CONCORRÊNCIA DESLEAL EM SISTEMA DE FRANQUIAS

A concorrência desleal é caracterizada pelo uso de práticas ilícitas para angariar clientes ao passo que prejudica seus concorrentes. Tal prática é caracterizada como crime no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Note-se que para caracterizar o crime de concorrência desleal, pouco importa o resultado da conduta de quem o faz, ou seja, não importa se efetivamente a ação ou omissão gerou um dano aos concorrentes. O simples fato de usar meio ilegais para conseguir clientela de forma mais fácil já é suficiente para configurar o crime.

O Código Civil brasileiro não foi omissivo quanto à concorrência desleal. Em seu art. 209 assevera que ao prejudicado é garantido o direito de requerer judicialmente indenização em razão dos prejuízos causados por atos de violação de direitos da propriedade intelectual e concorrência desleal.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

Para Barbora (2011) pode ocorrer concorrência desleal, por exemplo, quando não se cumpre requisitos regulatórios, trabalhistas e tributários; ou ainda pelo uso de instrumentos que podem causar confusão ao consumidor, dentre outros.

No sistema de franquias as práticas de concorrência desleal podem ocorrer de várias formas. A forma mais comum é pela contrafação ou uso indevido de marca, de *know-how*, uso indevido sistema do franqueador, ou ainda descumprimento de medidas regulatórias e sanitárias.

Essas condutas normalmente ocorrem quando o franqueado entende que, por algum motivo, não deve mais cumprir o contrato que assinou com o franqueador para comercializar produtos e serviços através da unidade franqueada. Sendo assim, decide parar de pagar os *royalties* e continua a usar a marca do franqueador para continuar a atividade empresarial, se utilizando do *know-how*, sistema, fornecedores e *trade-dress* do franqueador.

Note-se que ainda que o franqueado não utilize marca similar ou igual ao do franqueador, ainda assim estaria incorrendo no crime de concorrência desleal, pois o *know-how* é abarcado pela cláusula contratual de não concorrência que proíbe, por certo tempo, que o ex-franqueado continue o negócio no mesmo ramo por si ou através de terceiros.

Sendo assim, sempre que oportuno, faz-se importante tomar medida de cautela no trato das cláusulas contratuais que desestimulem a prática da concorrência desleal, bem como adotar diretrizes que visem a retenção de franqueados na rede, minimizando os conflitos durante e ao final do contrato e franquia.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta seção apresenta os métodos que foram empregados para estruturação da pesquisa com a finalidade de responder à questão problema apresentada na introdução deste trabalho.

A exposição dos procedimentos metodológicos que demonstram como determinado estudo chegou aos resultados que respondem à questão problema é chamado de metodologia. A demonstração da metodologia permite que outros pesquisadores possam seguir o mesmo caminho de pesquisa para encontrar os mesmos resultados (MARCONI E LAKATOS, 2017).

3.1 TIPIFICAÇÃO DA PESQUISA

O presente trabalho é caracterizado como uma **pesquisa exploratória** já que visa proporcionar maior familiaridade com o problema objetivando torná-lo explícito ou a construir hipóteses (GIL, 1991).

O método escolhido foi o **bibliográfico** e pesquisa **documental**. Foram realizados levantamentos bibliográficos dando preferência a autores que se dedicam a escrever sobre a temática que envolve sistemas de franquia e propriedade intelectual, com destaques para Alexandre David Santos, Karina Penna Neves e Fran Martins.

Além do levantamento bibliográfico, foi realizada uma pesquisa documental na legislação vigente e na base de dados dos sistemas de tramitação de processos judiciais do estado de Pernambuco, com o objetivo de analisar o tempo médio em que são deferidos pedidos de abstenção de uso indevido de marca e concorrência desleal em processos que envolvem problemas relativos à propriedade intelectual decorrentes de rupturas contratuais em sistemas de franquias.

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema a pesquisa foi classificada como quali-quantitativa já que apesar da interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados serem básicos, característica do processo de pesquisa qualitativa, serão analisados dados com uso de técnicas estatísticas (SILVA e MENEZES, 2005).

Do ponto de vista da natureza, podemos classificar a pesquisa como **aplicada**, uma vez que objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigida às soluções de problemas específicos, como é o caso dos conflitos de propriedade intelectual e concorrência desleal envolvendo as partes contratantes de um sistema de franquia.

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

Por ser uma pesquisa exploratória foi necessário o acesso às bases de dados de entidades públicas e privadas com o objetivo de coletar dados através de meio virtual, por ser este o principal canal de divulgação de dados das entidades pesquisadas.

Foram realizados acessos aos sites do Associação Brasileira de *Franchising* -ABF, Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI e do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

No Brasil a instituição que possui maior representatividade no setor franquias é a ABF, que tem como missão promover o desenvolvimento técnico e institucional do modelo de negócio e conta com mais de mil associados em todo o país. Dessa forma, foi através do site da entidade (<https://www.abf.com.br>), na sessão denominada “números do setor”, que foram obtidos os dados referentes ao faturamento do setor nos últimos anos, com o objetivo de ratificar a importância do setor no mercado nacional.

Também foram coletados dados divulgados pelo INPI, autarquia federal responsável pelo processamento e concessão de pedidos de registros de bens imateriais da propriedade industrial, além ser o órgão responsável por registrar os contratos de franquia no Brasil.

No Tribunal de Justiça de Pernambuco foram realizadas pesquisas nas bases de dados de processos judiciais eletrônicos chamado PJe. O acesso foi realizado através de uma área logada com certificado digital dedicado aos advogados. Na área logada foi possível realizar pesquisa de processo judiciais distribuídos nos últimos 05 anos a partir de filtros limitadores de intervalo de tempo e busca por assunto e nome das partes.

Os critérios de buscas utilizados foram processos judiciais que foram distribuídos a partir de 2015 até 2019 e que foram classificados com o assunto “franquia” por autores que tinham na sua razão social o termo franquia ou *franchising*.

A partir dos resultados indicados na TABELA 4 do capítulo dos resultados, foi necessário fazer uma avaliação de conteúdo, principalmente do resumo fático e dos pedidos. A partir dessa análise, foram selecionados processos que tinham como cerne do problema a rescisão de contratos de franquia com pedidos de abstenção de uso de marca e concorrência desleal.

As maiores dificuldades ocorrem no estabelecimento de padrões para realizar as buscas dos processos no sistema PJE da justiça pernambucana, pois não há uma obrigatoriedade de classificação do assunto específico quando da distribuição de um processo judicial. Além disso, nem todos os franqueadores possuem o nome franquia ou *franchising* em sua razão social.

Sendo assim, os processos encontrados devem ser considerados para efeito desta pesquisa como exemplos.

3.3 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS

Vale salientar que a pesquisa foi realizada levando em consideração aspectos éticos e legais inclusive no que tange às informações processuais referidas nesta dissertação.

Apesar das informações obtidas terem sido consultadas em áreas logadas com certificado digital exclusivas para advogados, todas as informações são públicas e podem ser consultadas por qualquer cidadão através da consulta pública nas mesmas bases de dados, inclusive no que concerne aos nomes das partes, à data de distribuição e conteúdo das decisões judiciais.

De todo modo, neste trabalho foram exibidos apenas os números dos processos judiciais, ocultando-se a razão social das empresas demandantes e demandadas.

4. RESULTADOS E DISCURSSÃO

4.1 CONTRAFAÇÃO DE MARCA E DESVIO DE CLIENTELA: PROBLEMAS DECORRENTES DO FIM DO CONTRATO DE FRANQUIA

Um dos problemas mais comuns que ocorrem na relação entre franqueador e franqueado é a resolução contratual em decorrência de infração cometida por uma das partes.

No contrato de franquia, o direito de uso do *know-how* e da marca são cedidos em caráter precário ao franqueado, já que não podem ser usados após o fim do contrato de franquia. Por esse direito de uso limitado ao âmbito do contrato, o franqueado remunera a franqueadora mensalmente com os *royalties*; Como forma de promoção da rede de franquias, o franqueado paga, ainda, mensalmente, taxa de propaganda e eventualmente taxa de sistema pela utilização do sistema cibernético disponibilizado que foi desenvolvido pelo franqueador para operar o negócio.

Além das obrigações financeiras, o contrato de franquia pode prever obrigações acessórias e limitações ocasionais da atividade empresarial tanto para o franqueador quanto para o franqueado, com o intuito de resguardar o seu aspecto colaborativo à luz do princípio da boa-fé que dever permear a relação contratual.

Os custos de manutenção da franquia pode ser um gerador de problemas, quando o franqueador não dá o suporte necessário desde os primeiros passos da contratação com o fornecimento de informações claras sobre o negócio e seu status no mercado nacional. É comum o franqueador estudar e indicar o local do estabelecimento comercial onde a franquia irá operar. Nos dias de hoje esses estudos são realizados utilizando tecnologia de geolocalização o que facilita entender o perfil consumidor do serviço que irá ser implantado em determinada região da cidade. A ausência dessa análise de perfil consumidor pode gerar prejuízos financeiros.

Problemas decorrentes da falta de informações, da ausência de suporte ao franqueado na escolha do ponto comercial, somado à obrigatoriedade de pagamento da taxa de franquia inicial, dos *royalties*, taxa de propaganda e taxa de uso do sistema podem gerar problemas financeiros que tornam inviáveis a atividade econômica da franquia pelo franqueado, causando a ruptura da relação comercial de forma prematura.

O problema começa na informalidade da ruptura comercial. Comumente o franqueado deixa de pagar as obrigações financeiras e como já tem o negócio montado, com conhecimento do *know-how*, técnicas de vendas, loja e marca estampada na fachada, começam a comprar de fornecedores independentes, implementam novas formas de vender o produto ou serviço de forma independente, muitas vezes não cumprem obrigações sanitárias ou de órgãos de

regulação/fiscalização e continuam a aproveitar da boa fama da marca do franqueador sem autorização, incorrendo no chamado crime de contrafação.

A contrafação está prevista nos arts. 189 e 190 da Lei de Propriedade Industrial n. 9279/96 e é característico de quem reproduz, imita, altera, exporta, importa ou vende produto ou serviço com marca registrada sem autorização do titular.

A principal consequência da contrafação é o desvio de clientela e a confusão entre os consumidores. Quando o franqueado deixa de pagar as taxas ao franqueador e ainda assim, continua utilizando ou imitando o *know-how* e a marca para auferir lucro, seja por si ou através de terceiros, passa a incorrer também no crime de concorrência desleal.

Para demonstrar que não é incomum os conflitos em contratos de franquia, pode ser colocado como exemplo o caso de uma empresa franqueadora que foi extraído do processo judicial n. 0023553-49.2017.8.17.2001 da 27ª Vara Cível da Comarca da Capital, no Estado de Pernambuco. No indigitado caso, a franqueadora não conseguiu dirimir administrativamente o litígio que se instaurou com um dos seus franqueados que deixou de cumprir os procedimentos-padrão estabelecidos nos manuais fornecidos, além de descumprir cláusulas contratuais e medidas sanitárias que impactavam diretamente na qualidade da prestação de serviço e reputação da marca. Sendo assim, em 2017, a franqueadora ajuizou uma ação de rescisão do contrato de franquia com pedido liminar em face do seu franqueado requerendo a) a suspensão imediata dos efeitos do contrato de franquia, impedindo que os franqueados se utilizem da marca franqueadora, além da abstenção de exercer atividade em ramo similar ou concorrente pelo prazo de 02 (dois) anos; b) a determinar a devolução e/ou inutilização imediata de todos os documentos, manuais e materiais publicitários ou visuais que contenham a marca franqueadora e, de forma a impedir que os franqueados possam prosseguir com as atividades de forma clandestina ou ilegal; c) o arbitramento multa em valor superior a R\$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de eventual descumprimento da medida, além de se utilizar das medidas busca e apreensão, remoção de coisa e impedimento de atividade nociva ao consumidor, além de outras que se mostrem necessárias.

Seguindo o devido processo legal, após ouvir o franqueado, o juízo da 27ª Vara Cível da Comarca da Capital veio proferir decisão liminar somente em agosto de 2018, deferindo os pedidos realizados pelo franqueador.

No exemplo acima, observa-se que entre o ajuizamento da ação e a primeira decisão judicial que, de fato, impediu o franqueado de continuar se passaram cerca de 15 meses. Ou seja, foram um ano e três meses que o franqueado seguiu se utilizando da marca e das técnicas de negócio do franqueador indevidamente.

Para se ter uma visão do fator tempo em medidas judiciais congêneres, foi feito um levantamento perante as varas cíveis de primeira instância da comarca da capital do Estado de Pernambuco (TABELA 4), onde foram escolhidos aleatoriamente 05 processos judiciais protocolados nos últimos 05 anos, tendo como objeto a abstenção do uso indevido de marca e concorrência desleal em sistemas de franquia.

Tabela 4 – Levantamento de tempo médio de primeira decisão de mérito em processos de franquias no TJPE

PROCESSO	PROTOCOLO	VARA	PRIMEIRA DECISÃO	TEMPO MÉDIO
0024368-17.2015.8.17.2001	30/11/2015	17a Vara C vel A	26/08/2020	57 meses
0021420-05.2015.8.17.2001	28/10/2015	14a Vara C vel A	31/08/2016	10 meses
0023553-49.2017.8.17.20011	19/05/2017	27a Vara C vel B	08/08/2018	15 meses
0020509-85.2018.8.17.2001	01/05/2018	31a Vara C vel B	Sem decisão	-
0019659-31.2018.8.17.2001	26/04/2018	15a Vara C vel B	Sem decisão	-
0084091-25.2019.8.17.2001	04/12/2019	8a Vara C vel B	09/12/2019	5 dias

Fonte: Autor

No levantamento apresentado na TABELA 4, o ponto de análise parte da data de protocolo da ação, que ocorre com a distribuição do processo judicial através de um sorteio eletrônico. É a partir do protocolo que as demandas judiciais ficam disponíveis para que o magistrado possa proferir uma decisão antecipatória do mérito, conhecida como liminar. Em regra, as decisões de mérito ocorrem somente no final do processo, depois do magistrado ouvir ambas as partes e fazer a apreciação das provas, inclusive as colhidas em audiências. Todavia, o autor de um processo judicial pode requerer que a análise do mérito possa ser apreciada no primeiro momento, antes mesmo de ouvir a parte Ré, o que chamamos de decisão liminar.

As decisões liminares servem para afastar perigo de grave dano a uma das partes que poderia ocorrer caso a decisão fosse tomada depois de todos os procedimentos judiciais que podem demorar mais que um tempo razoável. As decisões liminares somente são concedidas quando comprovado o bom direito por parte de quem requer a medida em detrimento do perigo de dano decorrente de uma decisão tardia.

Em todos os casos analisados na TABELA 4 existem requerimentos de decisão liminar para afastar o uso indevido da marca e cessar a prática de concorrência desleal. O que chama a atenção, todavia, é o fato de alguns dos processos pesquisados não ter tido sequer o pedido liminar apreciado pelo magistrado, o que se infere que os franqueados continuam, até a data de

conclusão desta pesquisa, a utilizar indevidamente a marca do franqueador ou se utilizando do *know-how* no mesmo tipo de negócio para a prática de atividade empresarial. Nos quatro exemplos em que os pedidos liminares foram apreciados, o tempo médio entre a realização do pedido (protocolo) e a decisão é de cerca de 13 meses.

A morosidade judicial não é um problema novo no Brasil. Um levantamento feito pelo CNJ em 2019 revelou que o sistema judiciário brasileiro possui um déficit de 20% de cargos vagos, o que contribui com a morosidade nos andamentos processuais.

Para incentivar e de certa forma pressionar os servidores da justiça a darem celeridade aos processos sem julgamento, o CNJ implementou no ano de 2009 metas para o judiciário que estipulam em números o quantitativo de processos que precisam ser julgados em cada ano. Em 2018 a meta 06 estabelecia que 80% dos processos sem julgamento, que foram distribuídos (protocolados) até 31/12/2015, deveriam ser identificados e julgados até 31/12/2019 em primeiro grau (CNJ, 2019). Apesar da meta, o sistema judiciário conseguiu cumprir apenas 89,89% o que demonstra que em 2020 ainda existem processos anteriores a 2015 que não tiveram sequer uma primeira decisão, conforme se observa da TABELA 2 divulgada pela instituição.

Ocorre que os problemas decorrentes do uso indevido da marca e do *know-how* pode longo a prazo trazer graves prejuízos à rede franqueadora, uma vez que infrações às normas técnicas de medidas sanitárias e a falta de padrão no atendimento pode representar um impacto negativo na reputação da marca do franqueado, pois o serviço prestado perde a qualidade. Este foi também o caso representado no processo judicial 0023553-49.2017.8.17.2001 listado na TABELA 4.

Por outro lado, o público consumidor também é afetado, pois a reprodução indevida ou imitação de uma marca e do *know-how*, somado à ausência de fiscalização das boas práticas sanitárias e comerciais pelo franqueador tem a capacidade de causar confusão nos clientes, que não saberão ao certo se realmente estão comprando naquela empresa que representa qualidade e confiança ou em uma empresa genérica, colocando em risco a saúde do consumidor a depender do tipo de negócio, como foi o caso também do processo 0020509-85.2018.8.17.2001 constante da TABELA 4.

De qualquer forma, a insegurança jurídica gerada é muito grande nesses casos, principalmente quando existe a má-fé, ou seja, a vontade deliberada de formalizar um contrato de franquia apenas para aprender sobre o ramo de negócio e no meio da vigência do contrato forçar uma resolução por qualquer motivo.

O tempo gasto com produção de provas, os valores dispendidos com advogados, taxas judiciais, custas recusais, honorários sucumbenciais, honorários de peritos e etc. tornam o processo muito desgastante para todos, principalmente considerando que a justiça brasileira ainda não consegue ser ágil o suficiente para dar solução aos litígios.

Sendo assim, a melhor solução é a implementação de tomada de decisões estratégicas a partir de algumas diretrizes fundamentais para evitar ou diminuir o surgimento de conflitos envolvendo a propriedade intelectual em sistemas de franquias.

4.2 DIRETRIZES PARA MINIMIZAR CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL EM SISTEMAS DE FRANQUIA

Verificou-se que o sistema de franquias é um excelente mecanismo para a expansão de um negócio comercial e tem se mostrado uma alternativa menos arriscada para micro e pequenos empreendedores (MELO; ANDREASSI, 2017, p. 143). Todavia, problemas relativos à propriedade intelectual podem surgir e, mesmo quando o litígio é judicializado, o tempo de resposta da justiça não é satisfatório o suficiente para sanar as ilegalidades em tempo hábil, o que pode trazer prejuízos de imagem e reputação empresarial para a franqueadora, sobretudo para a marca.

Com base no referencial teórico desta pesquisa, levantamento documental, bem como a experiência de mercado na atuação profissional, foram sugeridas diretrizes para auxiliar a conduta de franqueadores e franqueados na proteção e respeito aos bens imateriais licenciados, bem como garantir uma maior economia empresarial mediante o contingenciamento de despesas com mediação de conflitos judiciais e extrajudiciais.

Essas diretrizes são medidas preventivas para a proteção da propriedade intelectual antes, durante e depois de firmado o contrato de franquia. Cada grupo de diretrizes são direcionadas para fases diferentes da estruturação do negócio e da relação do franqueador com o franqueado, servindo de guia e chamando a atenção para aspectos que tem a capacidade de minimizar conflitos ou até mesmo evitá-los. As diretrizes foram agrupadas de acordo com as fases que dizem respeito à anterior proteção da propriedade intelectual; às medidas a serem adotadas antes e durante o processo de formação da franquia; bem como à fase de comercialização das franquias e suporte ao franqueado. Todas elas foram esquematizadas em um Guia que segue apenso no ANEXO, conforme FIGURA 1.

Figura 1 – Guia de diretrizes



Fonte: Autor

Antes de pensar em franquear um negócio, o empresário deve procurar proteger a propriedade intelectual, garantir que seu negócio tenha estabilidade comercial para que sua experiência possa estar contida de forma clara na COF. Além disso é de suma importância a contratação de uma assessoria jurídica e empresarial especializada para formatar a franquia, o que engloba a confecção do contrato, e sistematização de técnicas que irão incorporar o padrão de operação do negócio de forma eficaz para que possa constar nos manuais da franquia, bem como possa ser explanada nos treinamentos e no suporte do dia a dia.

A proteção da propriedade intelectual, como o depósito de patentes, registro de marcas, desenho industrial ou mesmo registro do *trade-dress* através de direitos autorais não é uma exigência legal para se formatar um sistema de franquia. A nova lei de franquia, no art. 1º, parágrafo primeiro, determina que o franqueador, não sendo o titular, deve ser requerente de direitos sobre as marcas ou outros objetos de propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia, ou estar expressamente autorizado pelo titular para usá-la.

Não obstante a flexibilidade da legislação, a primeira diligência para quem pretende franquear um negócio deve ser proteger a propriedade intelectual que embarca o negócio, sobretudo fazer o pedido de registro da marca de forma administrativa perante o INPI.

Todavia, como a marca é um bem imaterial de uso exclusivo em território nacional, antes de ser realizado o depósito administrativo, é indicado fazer uma pesquisa de viabilidade de registro da marca onde são averiguados vários itens de registrabilidade.

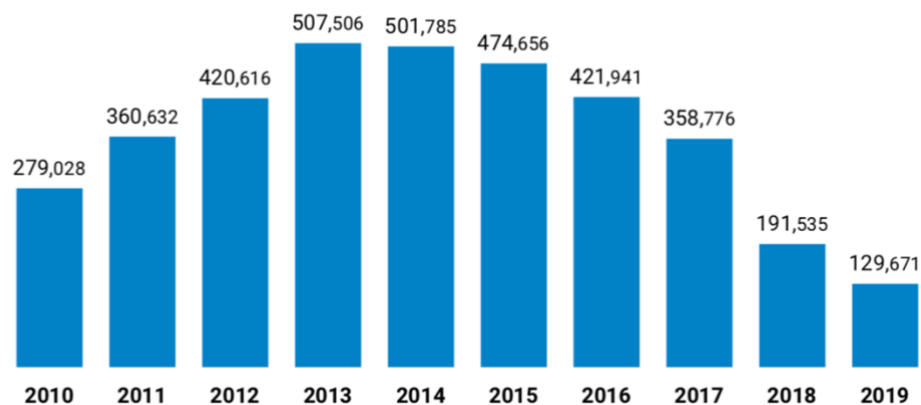
A pesquisa de viabilidade consiste em um conjunto de procedimentos que garantirão o êxito no registro de uma marca. Dentre esses procedimentos estão o enquadramento em uma

das 45 classes que o INPI adota com base da Classificação Internacional de Nice (NCL), onde se pode enquadrar produtos e serviços que a marca visa assinalar. Além da classificação, é necessário fazer uma busca de anterioridade, para se resguardar de que àquela marca que se pretende registrar é de fato inédita no ramo de negócio pretendido. Outros fatores como análise de proibições legais, termos em línguas estrangeiras, caducidade e tipo de marca também devem ser levados em consideração para a tomada de decisão, sendo indicado a contratação de empresas ou advogados especializados na área.

De modo geral, o procedimento de pedido de registro de marca pode demorar de 6 a 15 meses, sem contar as fases de oposição e recurso (INPI, 2020). Quando o assunto é depósito de patente, que também é tutelado pelo INPI, o tempo de espera pode ser superior a 5 anos.

Anualmente o INPI divulga dados sobre pedidos de propriedade industrial em seu site institucional. Conforme se observa da GRÁFICO 2, em 2019 a instituição possuía quase 130 mil pedidos de registro de marcas pendentes de 1º exame. Esses pedidos de registro são analisados por uma equipe servidores que até fevereiro de 2020 contava com 137 técnicos (INPI, 2020).

GRÁFICO 2 – Estoque de pedidos de registro de marcas pendentes de 1º exame (em 31/12; 2010 a 2019)



Fonte: INPI, 2020.

Apesar do depósito do pedido de registro de marca gerar uma expectativa de direito ao titular, franquear um negócio sem a certeza de que a marca pode ser deferida pode gerar problemas futuros.

Além das cautelas necessárias para a efetiva proteção do bem imaterial, é indispensável que seja realizada uma gestão eficiente desses ativos. Uma situação recorrente é o empresário fazer o depósito da marca e ser negligente quanto a gestão desse ativo. Não obstante os prazos do INPI sejam largos para cumprimento dos despachos durante o processo de pedido de registro, a perda de um prazo pode resultar no arquivamento do processo o que faz extinguir a

marca, como será demonstrado através de dados divulgados pelo INPI na TABELA 5. Acrescenta-se que mesmo nos casos em que exista marca já concedida, a ausência de uso ou mesmo o uso diferente para assinalar produtos ou serviços distintos da classe para qual foi registrada; ou ainda alterações no logotipo podem gerar caducidade, que na prática torna a marca livre para que terceiros possam registrar.

Tabela 5 – Número de depósito, concessão, indeferimento e arquivamento de marcas pelo INPI

MARCAS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	JAN/20	FEV/20	2020	FEV/20 / JAN/20	Δ JAN-FEV/20 / JAN-FEV.19
Depósitos	157.016	158.709	166.368	186.103	204.419	245.154	17.815	17.657	35.472	-0,9%	5,1%
Decisões	157.600	189.916	195.896	258.823	379.767	384.531	12.620	25.239	37.859	100%	-46,5%
Concessões	85.810	96.050	99.938	123.362	191.813	205.846	5.036	17.505	22.541	247,6%	-43,1%
Indeferimentos	27.399	36.814	41.610	65.503	105.379	86.749	4.297	4.375	8.672	1,8%	-44,1%
Arquivamentos	42.276	56.413	51.210	65.814	75.880	84.464	2.836	3.359	6.195	18,4%	-56,9%
Pedidos considerados inexistentes	2.115	639	3.138	4.144	6.695	7.472	451	-	451	-100%	-65,5%

Fonte: INPI, 2020

Dados estatísticos publicados pelo INPI revelam que no último ano de 2019 o número de pedidos de registros de marca que foram indeferidos, arquivados ou considerados inexistentes se aproxima do número de processos que foram concedidos, conforme se observada da TABELA 5. Esses dados apenas corroboram com a importância de uma pesquisa de viabilidade correta e a necessidade de uma gestão que garantam a manutenção da marca.

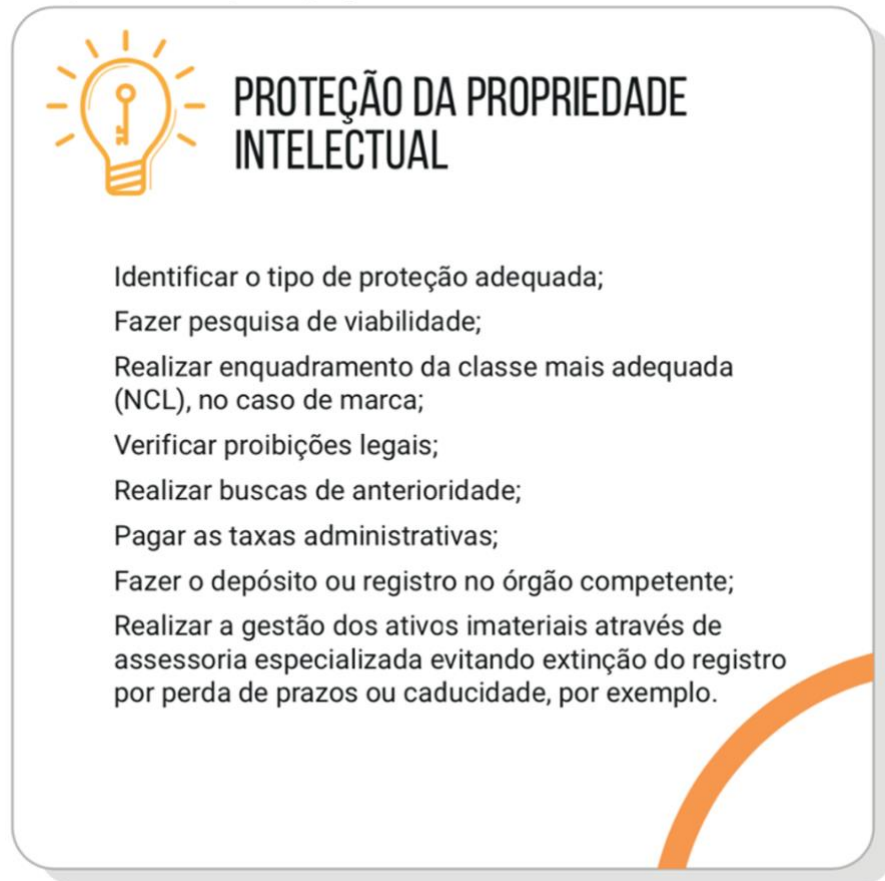
Em qualquer caso, à vista de garantir uma maior segurança jurídica, é necessário que eventual negociação firmada durante o processo de pedido de registro de marca perante o INPI seja informado na Circular de Oferta de Franquia, deixando claro a possibilidade do deferimento ou indeferimento da marca (SANTOS, 2020).

A boa-fé deve sempre permear as relações contratuais, sobretudo em contratos de franquia, onde muitas vezes o candidato à franqueado não tem nenhum conhecimento sobre o ramo de negócio e, pela natureza do negócio, decide investir um valor para adquirir o *know-how* e a vantagem de comercializar produtos e serviços através de uma marca consolidada. Omitir o status real da marca pode gerar, inclusive, rescisão do contrato de franquia sem ônus para o franqueado.

Diante das reflexões apresentadas, verifica-se que a tutela da propriedade intelectual pelo empresário é fator indispensável para o sucesso de um negócio que pretende ser franqueado e fazer a gestão desses ativos garante, no caso das marcas, a perpetuação de titularidade e, por

consequente, uma maior segurança jurídica. Assim, pode-se construir o primeiro grupo das diretrizes quanto à proteção da propriedade intelectual conforme disposto na FIGURA 2.

Figura 2 – Proteção da propriedade intelectual



Fonte: Autor

Ademais, vale registrar que de modo geral, as questões relativas à propriedade industrial e que são objeto de proteção através de registro junto ao INPI são mais fáceis de serem protegidas apesar de requerer um cuidado especial como já explanado. Contudo, outros ativos imateriais como o segredo do negócio e o *know-how* não são objeto de proteção formal na legislação brasileira, pois não são considerados bens passíveis de propriedade exclusiva. Esses ativos precisam integrar o contrato de franquia calçados de cláusulas que desestimulem infrações às regras que tenham eles como objeto.

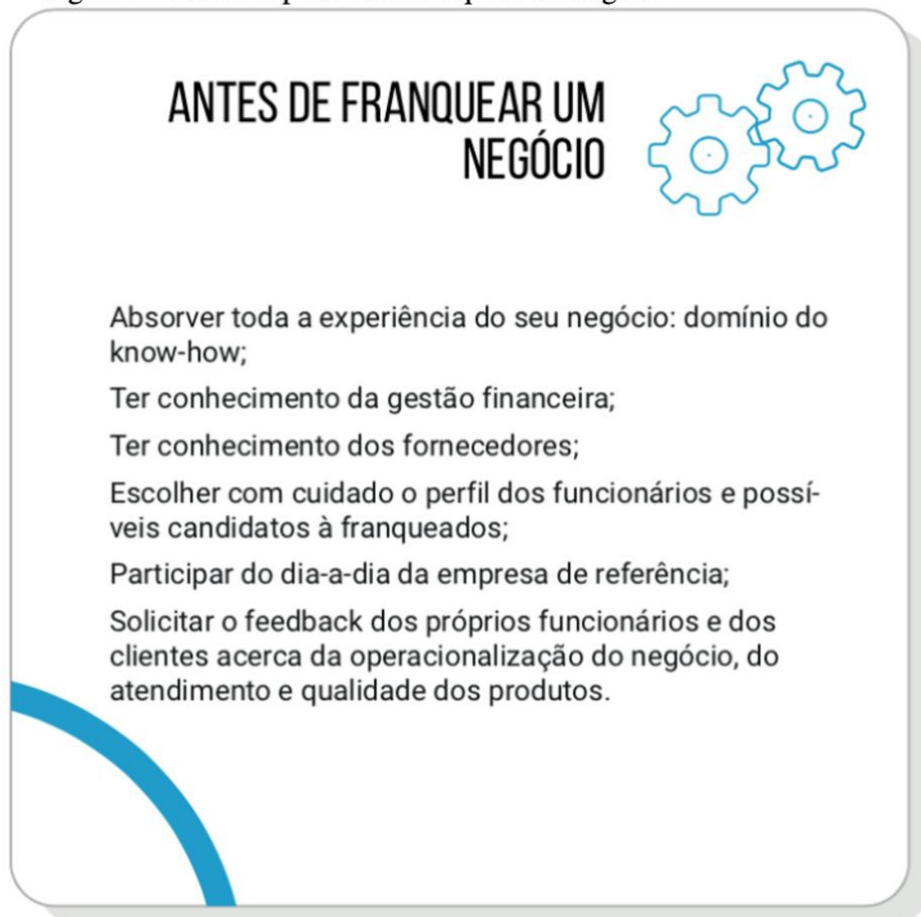
Somente providenciar a proteção da propriedade intelectual não é suficiente para evitar conflitos durante a relação contratual entre franqueado e franqueador. É indispensável que antes de oferecer um negócio como franquia, o empresário consiga absorver toda a experiência do seu negócio, ter conhecimento da gestão financeira, fornecedores, recursos humanos e participar do dia a dia para poder perceber onde estão os gargalos da empresa através do

feedback dos próprios funcionários e dos clientes. Apenas após essa experiência, é que o empresário poderá ter a maturidade comercial para franquear seu negócio.

A experiência trazida por essa maturidade empresarial é de suma importância, pois é a partir dela que todo o *know-how* do negócio será esquematizado para integrar os manuais da franquia, bem como servirá para a realização dos treinamentos e prestação de suporte (LOPEZ; VECCHI, 2000).

Sendo assim, sistematizamos na FIGURA 03 algumas diretrizes que devem ser levadas em consideração pelo empresário que pretende franquear um negócio. Essas diretrizes darão mais segurança ao empresário quando da formatação do seu negócio no sistema de franquia.

Figura 3 – Antes de pensar em franquear um negócio



Fonte: Autor

A trajetória empresarial do negócio franqueado é uma exigência legal e deve constar de forma resumida na Circular de Oferta de Franquia (COF). Omitir as experiências do negócio, ou informar situações que não existiram na COF pode ser configurado como má-fé e gerar a resolução do contrato de franquia por culpa do franqueador.

A Circular de Oferta de Franquia é um documento muito importante e indispensável à relação pré-contratual, pois apesar da relação entre franqueador e franqueado se estabelecer

formalmente através do contrato de franquia, a COF serve para que o candidato a franqueado possa se inteirar da situação econômica e jurídica da rede e ter uma maior segurança para optar por fechar o negócio ou não.

Por isso, o candidato a franqueado deve levar com consideração as informações elencadas na COF, principalmente àquelas exigidas pela lei, como:

- Histórico do negócio;
- Relação completa de todos os ex-franqueados que se desligaram da rede de franquia nos últimos 24 meses, indicando todos os meios de contato possíveis;
- A existência de regras e limitação de concorrência, inclusive territorial entre os franqueados, bem como entre as unidades próprias;
- Indicação do que é oferecido acerca de suporte, treinamento, fornecimento de manuais, auxílio na escolha do ponto, incorporação de inovação tecnológica e disponibilidade de layouts e padrões arquitetônicos;
- Informações acerca da proteção da propriedade intelectual, indicando os titulares, classes, tipo e números de protocolos de processos;
- Indicando a existência ou não de regras de transferência ou sucessão dos direitos sobre a unidade franqueada;
- Indicação em quais situações serão aplicadas as penalidades, multas e indenizações e quais serão os valores estabelecidos no contrato de franquia;
- informações sobre a existência de quotas mínimas de compra pelo franqueado junto ao franqueador, ou a terceiros por este designado, e sobre a possibilidade e as condições para a recusa dos produtos ou serviços exigidos pelo franqueador;
- Indicação de existência de conselho ou associação de franqueados, com as atribuições, poderes e os mecanismos de representação perante o franqueador; e
- Indicação precisa do prazo de vigência do contrato e previsão e as condições de renovação, se for o caso.

Quando a COF é confeccionada de forma transparente e consegue demonstrar segurança ao candidato à franqueado, as chances de fechar negócio são bem maiores. Entretanto, uma vez convencido o cliente, o caminho natural é a assinatura do pré-contrato ou contrato de franquia, que não pode ocorrer antes de 10 dias da entrega da COF, conforme mandamento legal (SANTOS, 2019). Esse prazo mínimo garante que o candidato a franqueado tenha tempo para compreender todos os pontos de interesse ao qual deve ter conhecimento antes assinar um contrato ou mesmo pagar qualquer valor. As informações contidas na COF também

representam uma segurança jurídica ao franqueador, já que o franqueado não pode alegar no tempo futuro que não tinha conhecimento de certos pontos decisivos.

Passada a fase de conhecimento, o contrato de franquia é o instrumento que irá formalizar a relação entre franqueado e franqueador e tem características de um contrato de distribuição comercial onde o franqueador concede ao franqueado um método empresarial próprio e completo através da cessão dos seus ativos imateriais, *know-how*, treinamentos e assistência técnica de forma contínua em troca de royalties e outros pagamentos diretos e indiretos (PAVÓN; IGLESIAS, 2014). A função do contrato de franquia, além de simples formalização deve ser prever mecanismos de que desestimulem surgimento de conflitos e que consiga fornecer diretrizes para a minimização de danos a qualquer das partes do contrato, tendo em vista que o encerramento dos contratos de franquia tende a ser uma das questões jurídicas mais polêmicas da relação entre franqueador e franqueado (MELO, 2001).

É de extrema importância que o contrato de franquia seja confeccionado com profissionais experientes do ramo de franquia, pois a lei de franquia privilegia a transparência e protagonismo da informação na Circular de Oferta de Franquia e não no contrato, que é o instrumento que gera a vinculação formal entre as partes.

No contrato de franquias existe uma cláusula de extrema importância e deve ser cuidadosamente inserida no contrato: cláusula de não concorrência, também conhecida como cláusula de barreira.

A cláusula de não concorrência nos contratos de franquia parte de um princípio moral e obriga o franqueado a se abster por determinado limite de tempo e território, seja por si, parentes ou através de terceiros, de abrir negócio congênere ao do franqueador. Outra finalidade da cláusula de não concorrência é impedir que o ex-franqueado concorra de forma desigual e desleal utilizando-se de marca própria (bandeira branca) ou através de uma nova rede de franquias do mesmo setor (SANTOS, 2019).

Apesar de parecer um conceito simples, a referida cláusula é ponto de grandes conflitos pois envolve questão de grande impacto financeiro tanto para o franqueador, quanto para o franqueado. A cláusula deve ser redigida de acordo com o tipo e abrangência do negócio, evitando nulidades que podem trazer graves prejuízos ao franqueado. Além da proibição de operar deve haver previsão de multa relevante pré-fixada no contrato como forma de inibir a prática. A multa pode ser cobrada por uma via mais célere e de forma independente em um tipo de processo que a prática jurídica chame de execução.

Conforme se observa, em termos jurídicos, a formação da franquia é um ato formal e a legislação se preocupou em disciplinar o que deve constar na COF. Ocorreu que para além da

exigência legal, ficou claro a importância de serem observados outros aspectos durante o processo da formação da franquia, sobretudo em relação ao contrato de franquia. Na FIGURA 4 foram sistematizados os pontos que devem ser observados a fim de evitar problemas maiores durante a execução do contrato.

Figura 4 – Durante o processo de formação da franquia



DURANTE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA FRANQUIA

Contratar assessoria especializada para sistematizar a experiência do negócio na confecção dos manuais da franquia e padronização de atendimentos;

Confeccionar a Circular de Oferta de Franquia com observância da lei, onde deve constar, dentre outros:

- O histórico do negócio e a relação completa de todos os ex-franqueados que se desligaram da rede de franquia nos últimos 24 meses, indicando todos os meios de contato possíveis;
- A existência de regras e limitação de concorrência, inclusive territorial entre os franqueados, bem como entre as unidades próprias;
- Indicação do que é oferecido acerca de suporte, treinamento, fornecimento de manuais, auxílio na escolha do ponto, incorporação de inovação tecnológica e disponibilidade de layouts e padrões arquitetônicos;
- Informações acerca da proteção da propriedade intelectual, indicando os titulares, classes, tipo e números de protocolos de processos;
- Indicação em quais situações serão aplicadas as penalidades, multas e indenizações e quais serão os valores estabelecidos no contrato de franquia.
- Indicação precisa do prazo de vigência do contrato e previsão e as condições de renovação, se for o caso.

Confeccionar o contrato de franquia com observância às informações expostas na COF e com especial atenção às cláusulas de não concorrência, imposição de multas e confidencialidade;

Adotar mecanismos contratuais que favoreçam a participação do franqueado na tomada de decisões.

Fonte: Autor

É importante ter o entendimento de que o desenvolvimento da atividade empresarial de um sistema de franquia é nutrido pelo repasse irreversível do *know-how* do negócio, o que inclui dados sigilosos e estratégicos em detrimento de pagamento de valores (taxa de franquia, royalties, taxa de publicidade, taxa de sistema). Depois que o franqueado aprende e domina

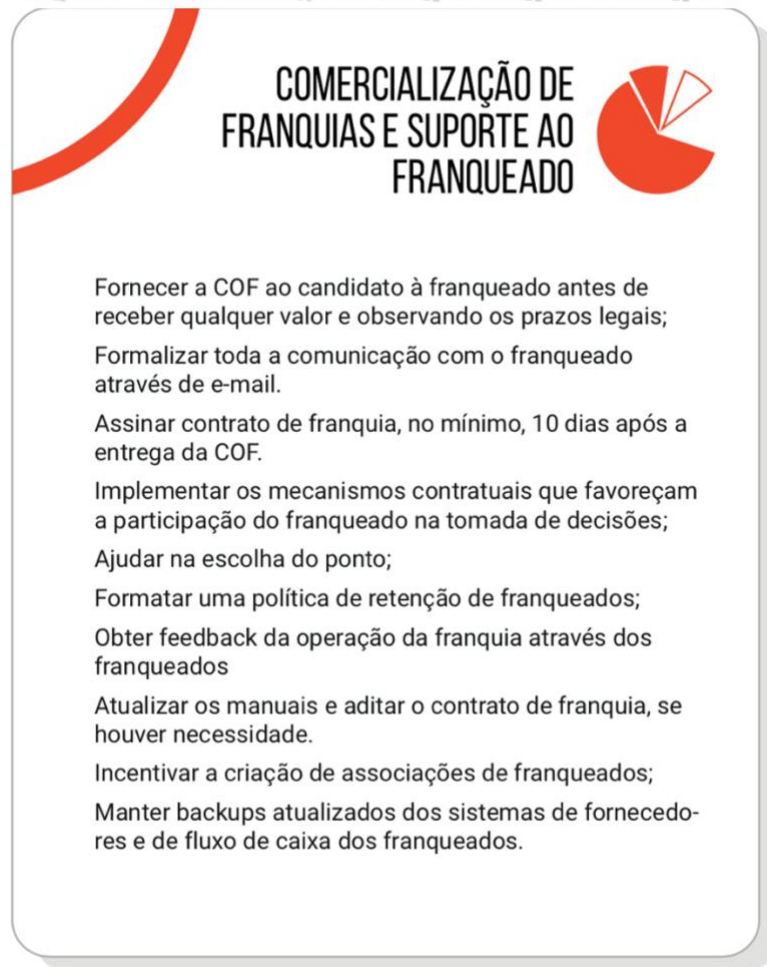
todas as técnicas empresariais um simples instrumento contratual, por mais bem confeccionado que seja, pode não ser suficiente para reter o franqueado na rede. Daí a importância de uma assessoria empresarial.

O suporte constante de uma assessoria empresarial é outra diretriz que deve ser implementada para minimizar conflitos no sistema de franquias. Formatar uma política de retenção de franqueados baseada na adoção de mecanismos contratuais que favoreçam a participação do franqueado na tomada de decisões, bem como o incentivo na criação de associações de franqueados e disposição de incentivos financeiros são algumas medidas que podem ser adotadas (JUNIOR; COELHO, 2019). Quando o franqueado se sente parte do sistema e percebe que todos os pagamentos mensais das taxas servem para melhorar a engrenagem do sistema do qual também é beneficiário, as chances de se manter na rede do franqueador é maior.

É certo que mesmo com a implementação das medidas de boa gestão é inevitável que haja evasão. De toda sorte, quando for o caso de haver a necessidade de desligamento da rede, seja por culpa do franqueado ou do franqueador, é necessário seguir algumas formalidades que normalmente estão descritas no contrato de franquia, sobretudo àquelas que fazem referência aos prazos, notificações extrajudiciais e respeito à confidencialidade das informações adquiridas através da transferência de tecnologia, propriedade intelectual e do *know-how*, sobretudo aos dados inseridos nos softwares de gestão da rede, que servirá de banco de dados para o próximo franqueado que eventualmente possa assumir a área da franquia.

Sendo assim, indica-se seguir as diretrizes expostas na FIGURA 05 visando minimizar conflitos na comercialização das unidades franqueadas e durante a relação contratual, no que diz respeito ao suporte ao franqueado.

Figura 5 – Comercialização de franquias e suporte ao franqueado



Fonte: Autor

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI também é o órgão onde podem ser registrados os contratos de franquia. Apesar deste procedimento não ser obrigatório, é aconselhável a averbação do contrato pois o ato administrativo gera mais segurança jurídica entre as partes contratantes e perante terceiros uma vez que é emitido um certificado de averbação. Esse documento confere publicidade aos termos contratuais averbados ou registrados, além de ser uma prova do uso contínuo da marca, evitando assim a caducidade da marca.

Adotadas as diretrizes apresentadas o risco de haver problemas entre o franqueador e o franqueado podem diminuir consideravelmente, evitando o dispêndio excessivo de dinheiro com processos judiciais, advogados, peritos, honorários, bem como danos à marca e à reputação do negócio.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se verificou ao longo desta dissertação, o sistema de franquia foi desenhado pela nova legislação partindo do mesmo pressuposto da lei anterior que dava protagonismo ao princípio da informação na fase pré-contratual através da Circular de Oferta de Franquia. O candidato a franqueado deve ter acesso a informações claras e suficientes para ajudar no processo decisório de investir na franquia, tais como relação de ex-franqueados, relação de processos judiciais, informações quanto ao status da propriedade intelectual (marcas, patentes, desenho industrial, etc.), bem como todas as informações básicas que digam respeito às regras de ingresso e permanência na franquia.

Somente com a assinatura do contrato e pagamento da taxa de franquia é que o franqueado fica autorizado a ter acesso a usar a marca ou outra propriedade intelectual e passa a ter acesso aos treinamentos, manuais onde constam fórmulas, condutas, soluções para conflitos, recomendações sanitárias, indicações de renovação de permissões, documentos, padrões de atendimento, informações sobre o software da rede, bem como tudo que o novo franqueado precise saber sobre o negócio.

Ficou demonstrado que o compartilhamento de todo o *know-how* do negócio é a parte essencial do sistema de franquia e o que dá sentido ao investimento por parte do franqueado no negócio do franqueador. Ocorre que por vários motivos a relação contratual pode ficar abalada, seja por um momento de crise, seja pela falta de gestão do franqueado ou mesmo pela falta de suporte inicial do franqueador.

Seja qual for a razão, o fim do contrato de franquia pode ser muito oneroso para as partes envolvidas. Ficou demonstrado através de dados publicados pelo CNJ que o poder judiciário no Brasil ainda é deficitário. Pelos exemplos retirados do sistema PJe do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o tempo médio para se obter uma primeira decisão judicial em processos de abstenção de uso de marca, por exemplo, é superior a um ano. Sendo assim, o preço que se paga pela morosidade da justiça vai além de valores pecuniários e pode abalar a imagem do negócio e da marca quando não são tomadas diretrizes que busquem minimizar conflitos desde a fase de estruturação do negócio até a fase de execução do contrato.

As cláusulas contratuais não fazem sentido se não puderem ser executadas judicialmente e o tempo de resposta a um pedido liminar, como visto, pode demorar bastante ao ponto das condutas do franqueado serem potencialmente danosas como, por exemplo, continuar usando *know-how* e marca da franquia sem cumprir padrões de medidas sanitárias e de higiene descritos nos manuais de franquia.

Por outro lado, foi apresentado como resultado desta pesquisa diretrizes que tem a capacidade de minimizar conflitos envolvendo a propriedade intelectual e concorrência desleal em sistemas de franquia. Essas diretrizes foram sintetizadas em quatro grupos sendo o primeiro destinado à medidas de proteção da propriedade intelectual que devem ser realizadas antes do empresário pensar em franquear um negócio; o segundo grupo de diretrizes são destinados à fase de maturação e conhecimento do negócio que permitirá o empresário dominar as técnicas que serão repassadas para os candidatos à franqueados; o terceiro grupo de diretrizes dizem respeito à formação da franquia e engloba vários aspectos jurídicos e administrativos inerentes à formatação da franquia, sobretudo a confecção da COF; e finalmente o último grupo dedicado à fase de comercialização e prestação de suporte ao franqueado.

Ademais, seguir diretrizes com base na legislação de franquia e na experiência da prática jurídica, bem como buscar as proteções dos ativos imateriais e estabelecer sanções contratuais que contribuam para o desestímulo de práticas ilícitas e infrações contratuais são fatores que podem minimizar e até mesmo evitar conflitos em sistemas de franquia.

Sintetizando as diretrizes apresentadas como resultado desta pesquisa foi confeccionado um guia em formato digital com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre a proteção da propriedade intelectual em um dos sistemas mais organizados de transferência de tecnologia que é o sistema de franquias.

5.1 PERSPECTIVAS FUTURAS

Nos sistemas de franquia sempre haverá a propriedade intelectual e o *know-how* como eixos essenciais à existência desse tipo de modelo de negócio. Ainda que setor de franquia evolua para acompanhar novas tendências de mercado, sempre existirá uma marca, um produto ou serviço e um método como objeto de transferência de tecnologia.

Sendo assim, deve-se haver uma consciência da essencialidade da proteção dos bens imateriais, buscando-se sempre implementar novas ferramentas que auxiliem na gestão e proteção desses ativos evitando a diluição desses ativos.

A partir desta pesquisa foi elaborado um guia de diretrizes voltado para empresários e pessoas interessadas no tema cuja finalidade é contribuir para a disseminação da proteção da propriedade intelectual.

Para além do guia de diretrizes, a presente pesquisa poderá compor um capítulo de livro e ainda ser aprofundada em um programa de doutorado, onde poderão ser comparados os sistemas de proteção de PI voltados para redes de franquia em outros países.

6. REFERÊNCIAS

- AMORIM-BORHER, M. B., Ávila, J. de P. C., Castro, A. C., Chamas, C. I., & Carvalho, S. M. P. de. (2009). **Ensino e pesquisa em propriedade intelectual no Brasil**. Revista Brasileira De Inovação, 6(2), 281-310. <https://doi.org/10.20396/rbi.v6i2.864894>.
- ANDRADE, Jorge Pereira. **Contrato de franquia e leasing**: Lei 8955/94, Resolução n. 2309/96, Lei 9307/96. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998.
- ANDRADE, Jorge Pereira. **Contratos de franquia e leasing**. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1998, p. 22
- ASCENÇÃO, José de Oliveira. **Direito do autor e direito conexo**. Coimbra: Coimbra Editora, 1992.
- ABF - Associação Brasileira de Franchising - **Números do franchising**. Disponível em: <https://www.abf.com.br/numeros-do-franchising/>. Acesso em 12 de julho de 2020.
- BARBOSA, Denis Borges. **A concorrência desleal e a sua vertente parasitária**. 2011. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca_desleal.pdf. Acesso em 20, dez. 2019.
- BARBOSA, Denis Borges. **Do trade dress e suas relações com a significação secundária**. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf. Acesso em: 17/08/2020.
- BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2003. p. 5.
- BARROSO, Luiz Felizardo. **Franchising e direito - contratos, circular de oferta, manuais operacionais – comentários à lei n. 8.955/94**. São Paulo, Atlas, 1997, p. 39.
- BERNARD, Daniel Alberto. **Como tornar sua empresa uma franquia**. Brasília, SEBRAE, 2007, p. 12.
- BITTAR, Carlos Alberto. **Direito do autor**. 3 ed. Ver., amp., e atual., conforme Lei n. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, por Eduardo C.A. Bittar. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.
- BRASIL. **Lei no 13.996, de 26 de dezembro de 2019**. Dispõe sobre o sistema de franquia empresarial e revoga a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquia). Diário Oficial da União, 27 dez. 2020. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13966.htm>. Acesso em: 10 maio 2020.
- BRASIL. **Lei no 8.955, de 15 de dezembro de 1994**. Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (*franchising*) e dá outras providências. Diário Oficial da União, 16 dez. 1994.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18955.htm>. Acesso em: 10 maio 2020.

BRASIL, Brasília. **Lei n. 9610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Lex, colet legisl. jurisprud., São Paulo, p. 576-594, jan./fev.1998.

BRASIL, Brasília. **Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 15 out. 2019.

BRASIL, Brasília. **Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em 15 ago. 2020.

BRUCH, K. L.. **Indicações geográficas para o Brasil: problemas e perspectivas**. In: PIMENTEL, Luiz Otávio; BOFF, Salete Oro; DEL'OLMO, Florisbal de Souza. (Org.). Propriedade intelectual: gestão do conhecimento, inovação tecnológica no agronegócio e cidadania. 1 ed. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008.

BULGARELLI, Waldirio. **Contratos mercantis**. 10 ed. São Paulo: Atlas, 1998, p. 521

COELHO, Fabio Ulhoa. **Considerações sobre a lei da franquia**. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*. ABPI, Rio de Janeiro, n. 16, p. 15-21, maio/juin. 1995.

CARDELÚS, Luis. *El contrato de franchising*. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1988.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. São Paulo, Saraiva, 1999, Vol. 1, 2 ed. p. 237.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Justiça em números. Relatório anual 2020**. Disponível em <<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmoros-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf>>. acesso em 20/06/2020.

CRUZ, Gloria Cardoso de Almeida. *Franchising*. Rio de Janeiro: Forense, 1993.

DI BLASI, Clésio Gabriel. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 3.

FAZZIO, Junior Waldo. **Manual de direito comercial**. 7 Ed. São Paulo: Atlas, 2006.

FERNANDES, Lina Marcia Chaves. **Do contrato de franquia**. Belo Horizonte: Del Rey, 2000.

FIGUEIREDO, Fabio Vieira. **Direito do autor: proteção e disposição extrapatrimonial**. 2 ed. Atualizada conforme o novo CPC (Lei n. 13.105, de 16-3-2015), São Paulo: Saraiva, 2016.

GABRICH, Frederico de Andrade. **Contrato de franquia e direito de informação**. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

GOMES, Orlando. **Contratos**. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 467.

GUSMÃO, José Roberto d’Affonseca; d’HANENS, Laetitia Maria Alice Pablo. **Breves comentários sobre a proteção ao *trade dress* no Brasil**. Revista dos Tribunais - RT 919, 2012

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Indicadores da propriedade industrial 2018**. Disponível em: <http://antigo.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/indicadores-de-propriedade-industrial-2018_versao_portal.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Boletim mensal da propriedade industrial**. Disponível em: < <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas>>. Acesso em: 13 ago. 2020.

JUNIOR, Eroulths Cortiano; COELHO, Bottaro Sales. **A importância das práticas colaborativas nos contratos de *franchising* como instrumento de prevenção de conflitos e eficiência operacional**. Revista Brasileira de Direito Contratual. Porto Alegre: LexMagister, 2019. Trimestral. ISSN 2674-967X 1. Direito Contratual – Periódico. CDU 347.4(05).

KOTLER, Philip. **Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle**. Trad. Ailton Bomfim 5aed. São Paulo: Atlas, 1998.

LOBO, Jorge. **Contrato de *Franchising***. Rio de Janeiro: Forense, 1997.91 p.p. 23.

LOPEZ, Paulo Ancora; VECCHI, Ana. **A nova era do *franchising*: desvendando o segredo das franquias de qualidade**. São Paulo: Editora Infinito, 2000.

MARTINS, Fran. **Contratos e obrigações comerciais**. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 451.

MATIAS-PEREIRA, José. **Metodologia científica: manual de pesquisa científica**. Brasília: UnB, 2006.

MELO, Adriana Mandim Thodoro de. **Franquia empresarial: responsabilidade civil na extinção do contrato**. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 86.

MELO, Pedro Lucas Resende de; ANDREASSI, Tales. **Franquias brasileiras: estratégia, empreendedorismo, inovação e internacionalização**. São Paulo: Cengage Learning, 2017, p. 143.

NEVES, Karina Penna. **Deveres de consideração nas fases externas do contrato: responsabilidade pré e pós-contratual**. São Paulo: Almedina, 2015.

PAVÓN, Gonzalo Burgos; IGLESIAS, María Sussana Fernández. La Franquicia. **Tratado práctico y jurídico**. Madrid: Pirámide, 2014, p.214.

PINTO, Felipe Chiarello De Souza; PADIN, Camila; SANTOS, Larissa Dias Puerta Dos. **O estado no papel desenvolvimentista quando da tutela dos contratos de tecnologia e *know-how***. Revista Relações Internacionais do Mundo Atual e-ISSN: 2316-2880. DOI: <http://dx.doi.org/10.21902/Revrima.v3i24.4016>.

PLÁ, Daniel. **Tudo sobre *Franchising***. Rio de Janeiro: Ed. SENAC, 2001.

RICHTER, Mariana Nascimbem Bechtejew. **A Relação de franquia no mundo empresarial e as tendências da jurisprudência brasileira**. São Paulo: Amedina, 2015.

ROESCH, S. M. A. **Projetos de estágio e de pesquisa em Administração: guia para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudo de caso**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SANTOS, Alexandre David. **Aplicabilidade e limites das cláusulas de não concorrência nos contratos de franquia**. São Paulo: Almedina, 2019.

SANTOS, Alexandre David. **Comentários à nova lei de franquia**. São Paulo: Almedina, 2020.

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. **A proteção autoral dos programas de computador**. Rio de Janeiro: Editorial Lumen Juris, 2008.

SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual e as novas leis autorais**. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1998.

SIMAO FILHO, Adalberto. ***Franchising: aspectos jurídicos e contratuais***. 2 ed. – São Paulo: Atlas, 1997, p.87 a 90.

SIMÃO FILHO, Adalberto. **Franchising: Aspectos jurídicos e contratuais**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997, p. 28. apud CARDELOS, Lluís. *Manual práctico de contratación mercantil*. Madrid: Tecnos, v.1, p. 384.

SOARES, José Carlos Tinoco. **O emprego inadequado do termo *trade dress***. Revista da ABPI, n. 144, p.3-15, 2016.

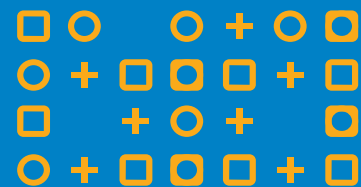
SOUZA, Regina Cirino Alves Ferreira de. **Direito da moda – *fashion law***. São Paulo: Editora D'Plácido, 2019.

VALENTE, Mariana Giorgetti; FARIA, José Eduardo Campos de Oliveira. **Reconstrução do debate legislativo sobre direito autoral no Brasil: os anos 1989-1998**. 2018. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

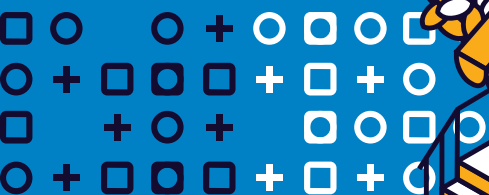
ZANELLA, L. C. H. **Metodologia da pesquisa. Apostila elaborada para o curso de administração na modalidade a distância**. Brasília: UnB, 2009.

ANEXO A – GUIA DE DIRETRIZES

MARCELO ANDRADE VIEIRA DE MELO



DIRETRIZES PARA MINIMIZAR CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL EM SISTEMAS DE **FRANQUIA**





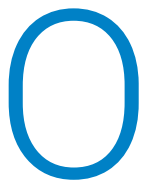
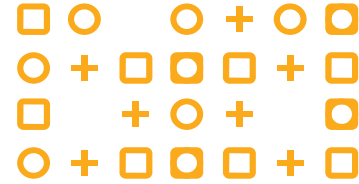
DIRETRIZES PARA MINIMIZAR CONFLITOS RELATIVOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL EM SISTEMAS DE FRANQUIA

Marcelo Andrade Vieira de Melo

Recife

2020

INTRODUÇÃO



SISTEMA DE FRANQUIA É UM MODELO DE NEGÓCIO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS, onde o franqueador, transfere para o franqueado toda a expertise empresarial e *know-how*, licenciando sua marca e *trade-dress*, com o objetivo de expandir sua empresa e auferir lucros através do recebimento de royalties e do fornecimento de produtos, a depender do tipo de franquia.

Vale destacar que o setor de franquias possui importante representatividade financeira no PIB nacional. Segundo dados consolidados de 2019, divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) em 2020, o faturamento do setor fechou com alta nominal de 5,2% em relação a 2018. A receita total do mercado de franquias saltou de R\$ 177.988 para R\$ 186.828 bilhões no período em destaque.

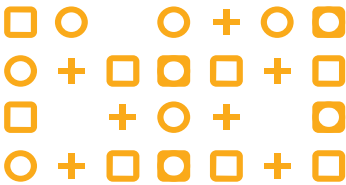
Como a propriedade intelectual e o *know-how* são, por lei e essência, objeto de transferência de tecnologia em sistemas de franquia, a nova lei de franquia n. 13.966/2019, que passou a vigorar em março de 2020, ratificou o dever do franqueador fornecer ao candidato

a franqueado várias informações do negócio, algumas delas tidas como sigilosas. Nesta relação contratual muitos conflitos podem ocorrer em decorrência do dever preliminar de transparência, bem como em razão da transferência de tecnologia e licenciamento dos bens intangíveis, o que pode causar uma insegurança jurídica entre as partes contratantes ao longo da relação contratual.

Mesmo quando o litígio é judicializado, o tempo de resposta da justiça não é satisfatório o suficiente para sanar as ilegalidades, o que pode trazer prejuízos de imagem e reputação empresarial para a franqueadora, sobretudo para a marca.

.....

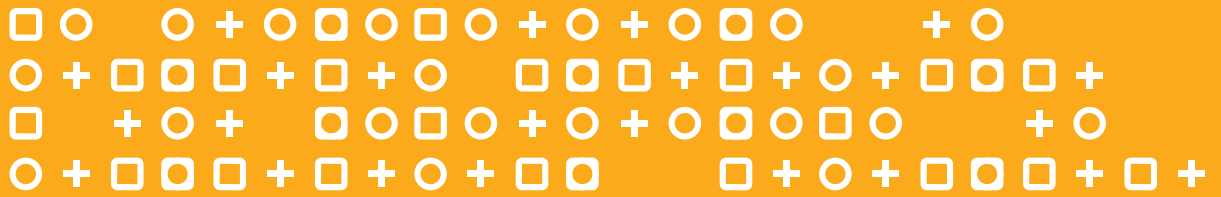
INTRODUÇÃO



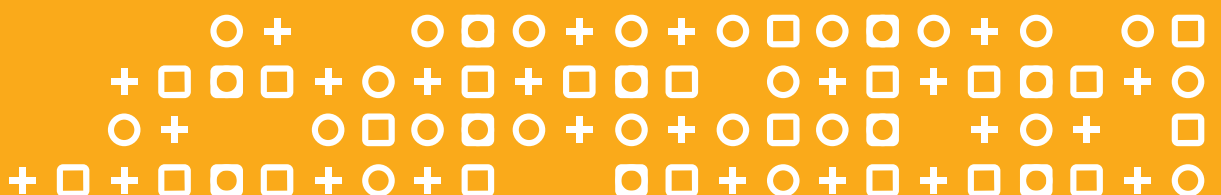
Assim este guia surgiu como resultado de um estudo exploratório com o objetivo de sistematizar diretrizes que possam minimizar conflitos que envolvem a propriedade intelectual e o *know-how* em sistemas de franquia.

Espera-se, que o implemento dessas diretrizes possa auxiliar a conduta de franqueadores e franqueados na proteção e respeito aos bens imateriais licenciados, bem como garantir uma maior economia empresarial mediante o contingenciamento de despesas decorrentes da mediação de conflitos judiciais ou extrajudiciais.

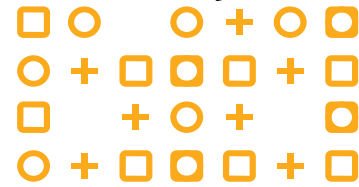
Essas diretrizes são medidas preventivas para a proteção da propriedade intelectual antes, durante e depois de firmado o contrato de franquia. Cada grupo de diretrizes são direcionadas para fases diferentes da estruturação do negócio e da relação do franqueador com o franqueado, servindo de guia e chamando a atenção para aspectos que tem a capacidade de minimizar conflitos ou até mesmo evitá-los.



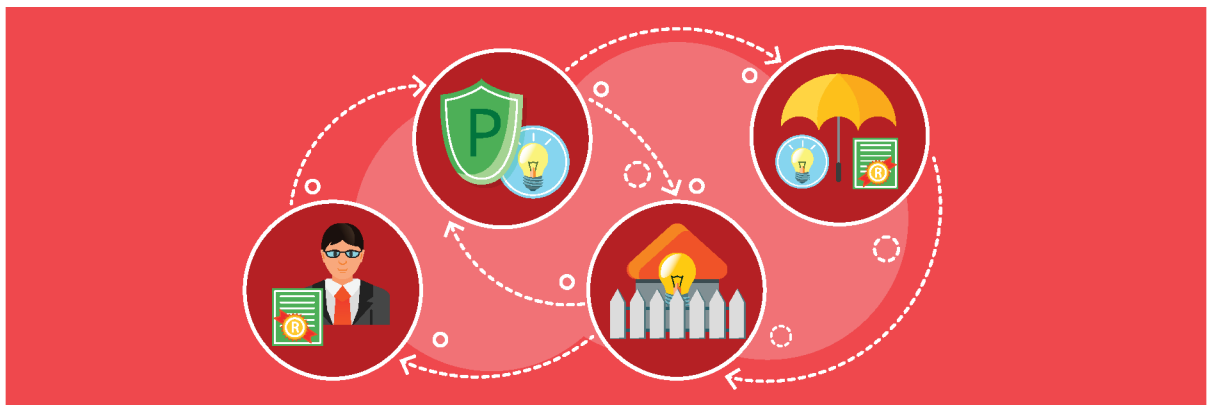
PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELLECTUAL



PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



ANTES DE PENSAR EM FRANQUEAR UM NEGÓCIO, O EMPRESÁRIO DEVE PROCURAR proteger a propriedade intelectual e garantir que seu negócio tenha estabilidade comercial para que sua experiência possa estar contida de forma clara na Circular de Oferta de Franquia–COF, documento que contém um conjunto de informações relevantes e fundamentais para o convencimento de candidato a franqueado acerca da conveniência, oportunidade e segurança jurídica na realização do negócio.



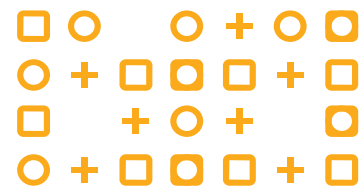
É de suma importância a contratação de uma assessoria jurídica e empresarial especializada para formatação da franquia, o que engloba a confecção da COF, pré-contrato, contrato, bem como a sistematização de técnicas que irão incorporar o padrão de operação do negócio de forma eficaz para que possa constar nos manuais da franquia, bem como possa ser explanada nos treinamentos e no suporte do dia-a-dia.

A proteção da propriedade intelectual, tal como o depósito de patentes, registro de marcas, desenho industrial ou mesmo

registro do *trade-dress* através de direitos autorais não é uma exigência legal para se formatar um sistema de franquia. A nova lei de franquia, no art. 1º, parágrafo primeiro, determina que o franqueador, não sendo o titular, deve ser requerente de direitos sobre as marcas ou outros objetos de propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia, ou estar expressamente autorizado pelo titular para usá-la.

Não obstante a flexibilidade da legislação, a primeira diligência para quem pretende franquear um negócio deve ser proteger

PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



a propriedade intelectual que embarca o negócio, sobretudo fazer o pedido de registro da marca de forma administrativa perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Todavia, como a marca é um bem imaterial de uso exclusivo em território nacional, antes de ser realizado o depósito administrativo, é indicado fazer uma pesquisa de viabilidade de registro da marca onde são averiguados vários itens de registrabilidade.

A pesquisa de viabilidade consiste em um conjunto de procedimentos que garantirão maior chance de êxito no registro de uma marca. Dentre esses procedimentos estão o enquadramento em uma das 45 classes que o INPI adota com base da Classificação Internacional de Nice (NCL), onde se pode enquadrar produtos e serviços que a marca visa assinalar.

Além da classificação, é necessário fazer uma busca de anterioridade, para se resguardar de que àquela marca que se pretende registrar é de fato inédita no ramo de negócio pretendido. Outros fatores como análise de proibições legais, termos em línguas estrangeiras, caducidade e tipo de marca também

devem ser levados em consideração para a tomada de decisão, sendo indicado a contratação de empresas ou advogados especializados na área.

De modo geral, o procedimento de pedido de registro de marca pode demorar de 6 a 15 meses, sem contar as fases de oposição e recurso (INPI, 2020). Quando o assunto é depósito de patente, que também é tutelado pelo INPI, o tempo de espera é superior a 5 anos.



Anualmente o INPI divulga dados sobre pedidos de propriedade industrial em seu site institucional. Conforme se observa da FIGURA 1, em 2019 a instituição possuía quase 130 mil pedidos de registro de marcas pendentes de 1º exame. Esses

PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

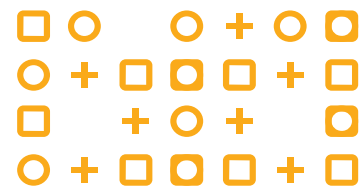
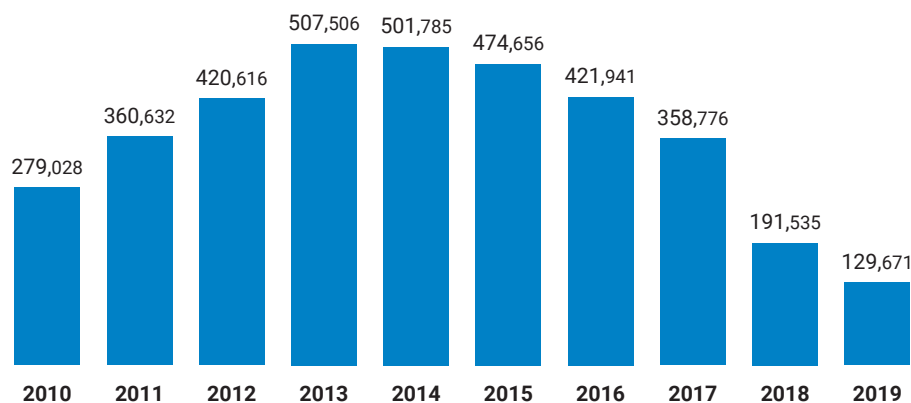


Figura 1 - Estoque de pedidos de registro de marcas pendentes de 1º exames (em 31/12; 2010 a 2019)



Fonte: INPI, 2020.

pedidos de registro são analisados por uma equipe de servidores que até fevereiro de 2020 contava apenas com 137 técnicos (INPI, 2020).

Apesar do depósito do pedido de registro de marca gerar uma expectativa de direito ao titular, franquear um negócio sem a certeza de que a marca pode ser deferida pode gerar problemas futuros.

Além das cautelas necessárias para a efetiva proteção do bem imaterial, é indispensável que seja realizada uma gestão eficiente desses ativos. Uma situação recorrente é o empresário fazer o depósito da marca e ser negligente quanto a gestão desse ativo.

Não obstante os prazos do INPI sejam largos para cumprimento dos despachos durante o processo de pedido de

registro, a perda de um prazo pode resultar no arquivamento do processo o que faz extinguir a marca, como será demonstrado através de dados divulgados pelo INPI na FIGURA 2.

Acrescenta-se que mesmo nos casos onde exista marca já concedida, a ausência de uso ou mesmo o uso diferente para assinalar produtos ou serviços distintos da classe para qual foi registrada; ou ainda alterações no logotipo podem gerar caducidade, que na prática torna a marca livre para que terceiros possam registrar.

Dados estatísticos publicados pelo INPI revelam que no último ano de 2019 o número de pedidos de registros de marca que foram indeferidos, arquivados ou considerados inexistentes se aproxima do número de processos

PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

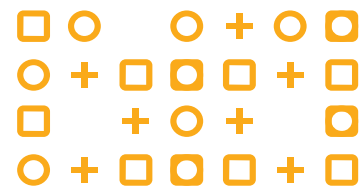


Figura 2 - Número de pedidos de registros de marca que foram indeferidos/arquivadas.

MARCAS	2014	2015	2016	2017	2018	2019	JAN/20	FEV/20	2020	FEV.20 / JAN.20	Δ JAN-FEV.20 / JAN-FEV.19
Depósitos	157.016	158.709	166.368	186.103	204.419	245.154	17.815	17.657	35.472	-0,9%	5,1%
Decisões	157.600	189.916	195.896	258.823	379.767	384.531	12.620	25.239	37.859	100%	-46,5%
Concessões	85.810	96.050	99.938	123.362	191.813	205.846	5.036	17.505	22.541	247,6%	-43,1%
Indeferimentos	27.399	36.814	41.610	65.503	105.379	86.749	4.297	4.375	8.672	1,8%	-44,1%
Arquivamentos	42.276	56.413	51.210	65.814	75.880	84.464	2.836	3.359	6.195	18,4%	-56,9%
Pedidos considerados inexistentes	2.115	639	3.138	4.144	6.695	7.472	451	-	451	-100%	-65,5%

Fonte: INPI, 2020

que foram concedidos, conforme se observa da FIGURA 2. Esses dados apenas corroboram com a importância de uma pesquisa de viabilidade correta e a necessidade de uma gestão que garantam a manutenção da marca.

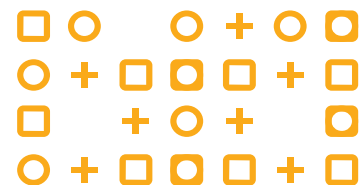
Em qualquer caso, à vista de garantir uma maior segurança jurídica, é necessário que eventual negociação firmada durante o processo de pedido de registro de marca perante o INPI seja informado na Circular de Oferta de Franquia, deixando claro a possibilidade do deferimento ou indeferimento da marca (SANTOS, 2020).

A boa-fé deve sempre deve permear as relações contratuais, sobretudo em contratos de franquia, onde muitas vezes o candidato à franqueado não tem nenhum conhecimento sobre o ramo

de negócio e, pela natureza do negócio, decide investir um valor para adquirir o *know-how* e a vantagem de comercializar produtos e serviços através de uma marca consolidada. Omitir o status real da marca pode gerar, inclusive, rescisão do contrato de franquia sem ônus para o franqueado.

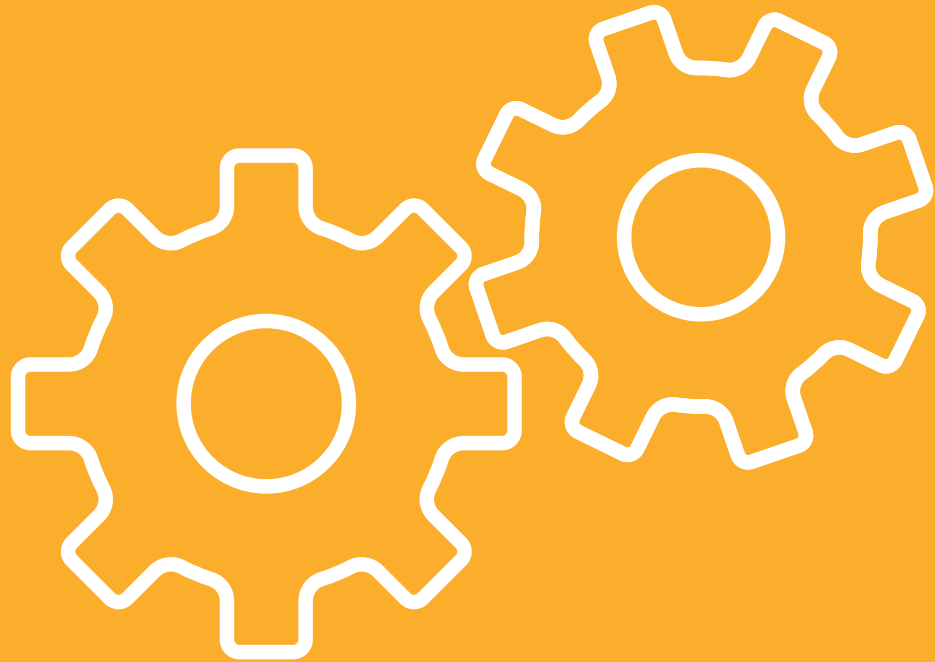
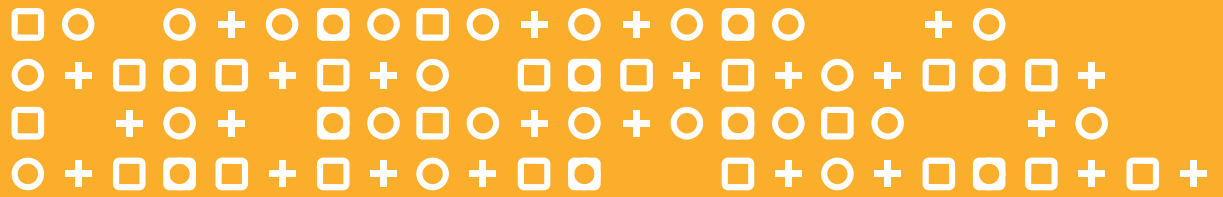
Diante das reflexões apresentadas, verifica-se que a tutela da propriedade intelectual pelo empresário é fator indispensável para o sucesso de um negócio que pretende ser franqueado e fazer a gestão desses ativos garante, no caso das marcas, a perpetuação de titularidade e, por conseguinte, uma maior segurança jurídica.

PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

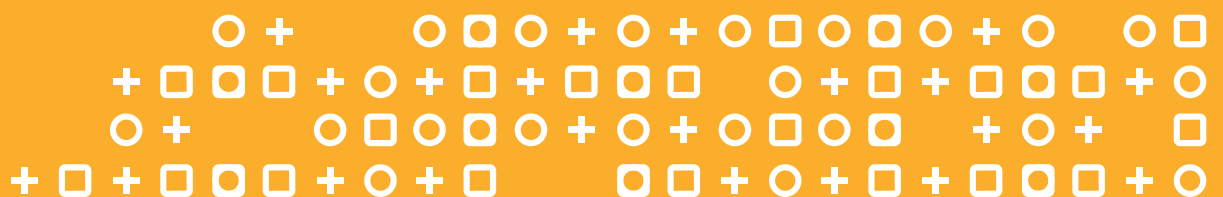


PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

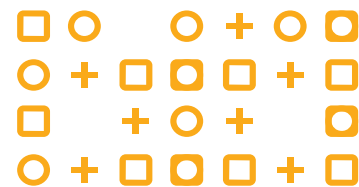
- Identificar o tipo de proteção adequada;
- Fazer pesquisa de viabilidade;
- Realizar enquadramento da classe mais adequada (NCL), no caso de marca;
- Verificar proibições legais;
- Realizar buscas de anterioridade;
- Pagar as taxas administrativas;
- Fazer o depósito ou registro no órgão competente;
- Realizar a gestão dos ativos imateriais através de assessoria especializada evitando extinção do registro por perda de prazos ou caducidade, por exemplo.



ANTES DE FRANQUEAR UM NEGÓCIO



ANTES DE FRANQUEAR UM NEGÓCIO



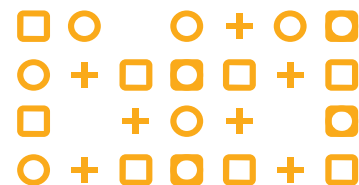
AS QUESTÕES RELATIVAS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL E QUE SÃO OBJETO DE PROTEÇÃO através de registro perante o INPI são mais fáceis de serem protegidas apesar de requerer um cuidado especial como já explanado. Contudo, outros ativos imateriais como o segredo do negócio e o *know-how* não são objeto de proteção formal na legislação brasileira, pois não são considerados bens passíveis de propriedade exclusiva. Esses ativos precisam integrar o contrato de franquia calçados de cláusulas que desestimulem infrações às regras que os tenham como objeto.

Somente providenciar a proteção da propriedade intelectual não é suficiente para evitar conflitos durante a relação contratual entre franqueado e franqueador. É indispensável que antes de oferecer um negócio como franquia, o empresário consiga absorver toda a experiência do seu negócio, ter conhecimento da gestão financeira, fornecedores, recursos humanos e participar do dia a dia para poder perceber onde estão os gargalos da empresa através do *feedback* dos próprios funcionários e dos clientes. Somente com essa experiência é que o empresário poderá ter a maturidade comercial para franquiar seu negócio com mais chances de sucesso.

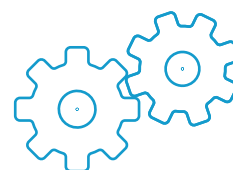
A experiência trazida por essa maturidade empresarial é de suma importância, pois é a partir dela que todo o *know-how* do negócio será esquematizado para integrar os manuais da franquia, bem como servirá para a realização dos treinamentos e prestação de suporte (LOPEZ; VECCHI, 2000).



ANTES DE FRANQUEAR UM NEGÓCIO



ANTES DE FRANQUEAR UM NEGÓCIO



Absorver toda a experiência do seu negócio: domínio do *know-how*;

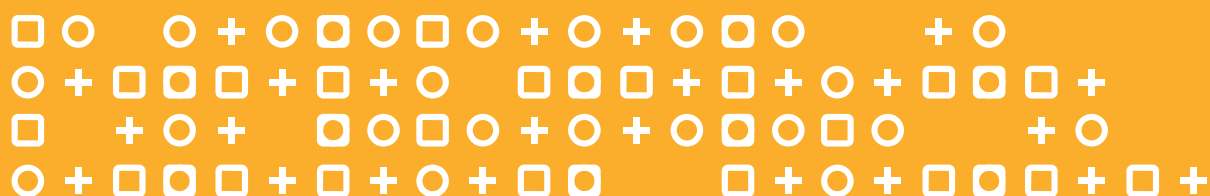
Ter conhecimento da gestão financeira;

Ter conhecimento dos fornecedores;

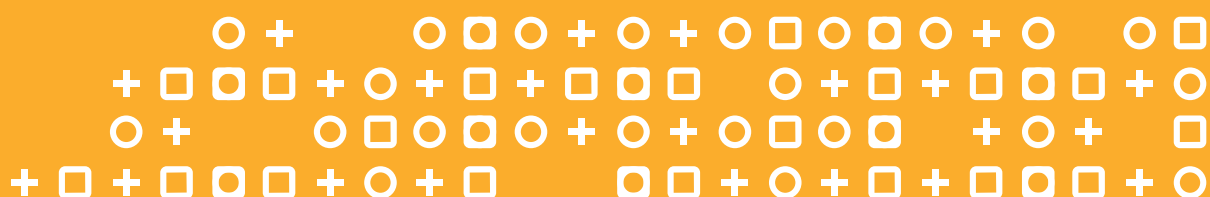
Escolher com cuidado o perfil dos funcionários e possíveis candidatos à franqueados;

Participar do dia a dia da empresa de referência;

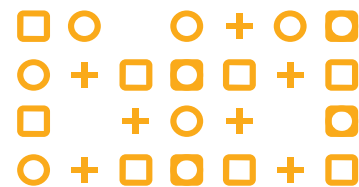
Solicitar o *feedback* dos próprios funcionários e dos clientes acerca da operacionalização do negócio, do atendimento e qualidade dos produtos.



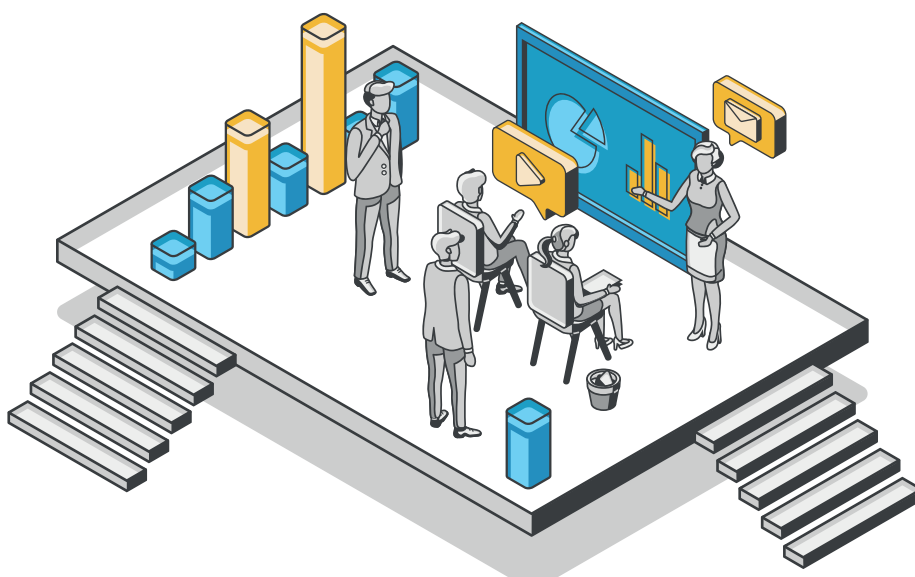
DURANTE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA FRANQUIA



DURANTE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA FRANQUIA



A *TRAJETÓRIA EMPRESARIAL DO NEGÓCIO FRANQUEADO É UMA EXIGÊNCIA LEGAL E* deve constar de forma resumida na Circular de Oferta de Franquia (COF). Omitir as experiências do negócio, ou informar situações que não existiram na COF pode ser configurado como má-fé e gerar a resolução do contrato de franquia por culpa do franqueador.

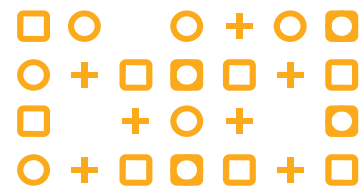


A COF é um documento muito importante e indispensável à relação pré-contratual, pois apesar da relação entre franqueador e franqueado se estabelecer formalmente através do contrato de franquia, a COF vincula tudo aquilo que serviu de convencimento para

o empresário, candidato à franqueado, optar por fechar o negócio.

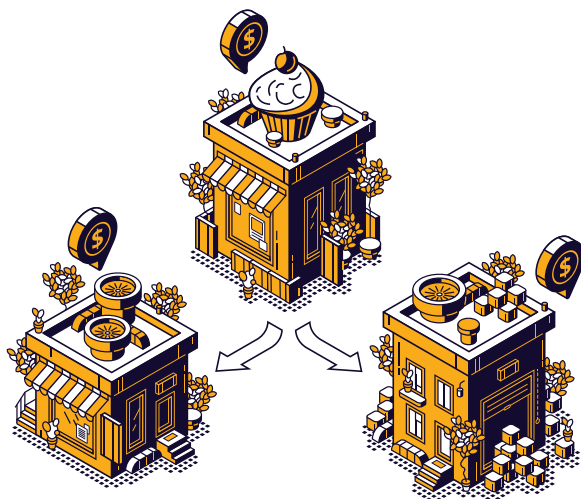
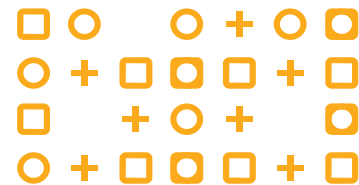
Por isso, o candidato a franqueado deve levar em consideração as informações elencadas na COF, principalmente àquelas exigidas pela lei, como:

DURANTE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA FRANQUIA



- Histórico do negócio;
 - Relação completa de todos os ex-franqueados que se desligaram da rede de franquia nos últimos 24 meses, indicando todos os meios de contato possíveis;
 - A existência de regras e limitação de concorrência, inclusive territorial entre os franqueados, bem como entre as unidades próprias;
 - Indicação do que é oferecido acerca de suporte, treinamento, fornecimento de manuais, auxílio na escolha do ponto, incorporação de inovação tecnológica e disponibilidade de layouts e padrões arquitetônicos;
 - Informações acerca da proteção da propriedade intelectual, indicando os titulares, classes, tipo e números de protocolos de processos;
 - Indicando a existência ou não de regras de transferência ou sucessão dos direitos sobre a unidade franqueada;
 - Indicação em quais situações serão aplicadas as penalidades, multas e indenizações e quais serão os valores estabelecidos no contrato de franquia;
 - informações sobre a existência de quotas mínimas de compra pelo franqueado junto ao franqueador, ou a terceiros por este designado, e sobre a possibilidade e as condições para a recusa dos produtos ou serviços exigidos pelo franqueador;
 - Indicação de existência de conselho ou associação de franqueados, com as atribuições, poderes e os mecanismos de representação perante o franqueador; e
 - Indicação precisa do prazo de vigência do contrato e previsão e as condições de renovação, se for o caso.
- Quando a COF é confeccionada de forma transparente e consegue demonstrar segurança ao candidato à franqueado, as chances de fechar negócio são maiores.

DURANTE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA FRANQUIA



Entretanto, uma vez convencido o cliente, o caminho natural é a assinatura do pré-contrato ou contrato de franquia, que não pode ocorrer antes de 10 dias da entrega da COF, conforme mandamento legal (SANTOS, 2019). Esse prazo mínimo garante que o candidato a franqueado tenha tempo para compreender todos os pontos de interesse ao qual deve ter conhecimento antes assinar um contrato ou mesmo pagar qualquer valor.

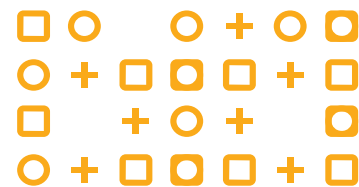
As informações contidas na COF também representam uma segurança jurídica ao franqueador, já que o franqueado não pode alegar no tempo futuro que não tinha conhecimento de certos pontos decisivos, certo que não existe garantia de sucesso em sistemas de franquia.

Passada a fase de conhecimento, o contrato de franquia é o instrumento que irá formalizar a relação entre franqueado e franqueador e tem características de um contrato de distribuição comercial onde o franqueador concede ao franqueado um método empresarial próprio e completo através da cessão dos seus ativos imateriais, *know-how*, treinamentos e assistência técnica de forma contínua em troca de royalties e outros pagamentos diretos e indiretos (PAVÓN; IGLESIAS, 2014).

A função do contrato de franquia, além de simples formalização deve ser prever mecanismos que desestimulem surgimento de conflitos e que consiga fornecer diretrizes para a minimização de danos a qualquer das partes do contrato, tendo em vista que o encerramento dos contratos de franquia tende a ser uma das questões jurídicas mais polêmicas da relação entre franqueador e franqueado (MELO, 2001).

É de extrema importância que o contrato de franquia seja confeccionado por profissionais experientes do ramo de franquia, pois a lei de franquia privilegia a transparência e protagonismo da informação na Circular de Oferta de

DURANTE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA FRANQUIA



Franquia e não no contrato, que é o instrumento que gera a vinculação formal entre as partes.

No contrato de franquia existe uma cláusula de extrema importância e deve ser cuidadosamente inserida no contrato: cláusula de não concorrência, também conhecida como cláusula de barreira.



A cláusula de não concorrência nos contratos de franquia parte de um princípio moral e obriga o franqueado a se abster por determinado limite de tempo e território, seja por si, parentes ou através de terceiros, de abrir negócio congênere ao do franqueador. Outra finalidade da cláusula de não concorrência é impedir que o ex-franqueado concorra de forma desigual e desleal utilizando-se de marca própria (bandeira branca) ou através de uma nova rede de franquias do mesmo setor (SANTOS, 2019).

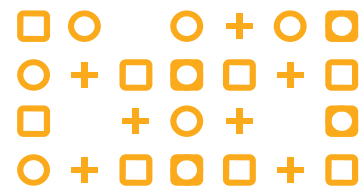
Apesar de parecer um conceito simples, a referida cláusula é ponto de grandes conflitos pois envolve questão de grande impacto financeiro tanto para o franqueador, quanto para o franqueado. A cláusula deve ser redigida de acordo com o tipo e abrangência do negócio,

evitando nulidades que podem trazer graves prejuízos às partes envolvidas.

Além da proibição de operar no mesmo ramo deve haver previsão de multa relevante pré-fixada no contrato como forma de inibir a prática. A multa pode ser cobrada por uma via mais célere e de forma independente em um tipo de processo que a prática jurídica chama de execução.

Conforme se observa, em termos jurídicos, a formação da franquia é um ato formal e a legislação se preocupou em disciplinar o que deve constar na COF. Ocorre que para além da exigência legal, ficou claro a importância de serem observados outros aspectos durante o processo da formação da franquia, sobretudo em relação ao contrato de franquia.

DURANTE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA FRANQUIA



DURANTE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA FRANQUIA

Contratar assessoria especializada para sistematizar a experiência do negócio na confecção dos manuais da franquia e padronização de atendimentos;

Confeccionar a Circular de Oferta de Franquia com observância da lei, onde deve constar, dentre outros:

O histórico do negócio e a relação completa de todos os ex-franqueados que se desligaram da rede de franquia nos últimos 24 meses, indicando todos os meios de contato possíveis;

A existência de regras e limitação de concorrência, inclusive territorial entre os franqueados, bem como entre as unidades próprias;

Indicação do que é oferecido acerca de suporte, treinamento, fornecimento de manuais, auxílio na escolha do ponto, incorporação de inovação tecnológica e disponibilidade de layouts e padrões arquitetônicos;

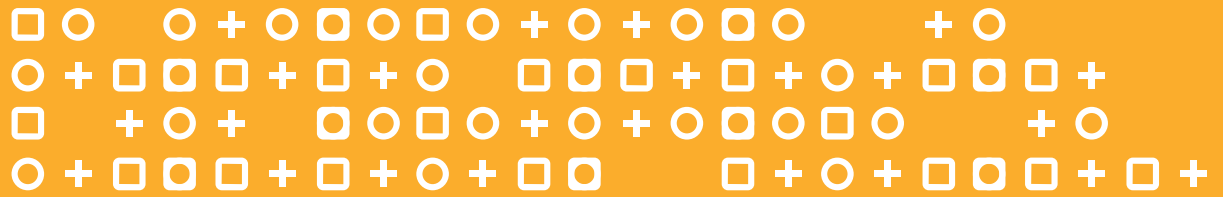
Informações acerca da proteção da propriedade intelectual, indicando os titulares, classes, tipo e números de protocolos de processos;

Indicação em quais situações serão aplicadas as penalidades, multas e indenizações e quais serão os valores estabelecidos no contrato de franquia.

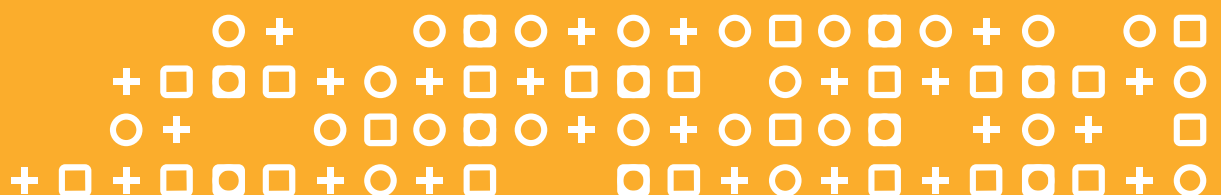
Indicação precisa do prazo de vigência do contrato e previsão e as condições de renovação, se for o caso.

Confeccionar o contrato de franquia com observância às informações expostas na COF e com especial atenção às cláusulas de não concorrência, imposição de multas e confidencialidade;

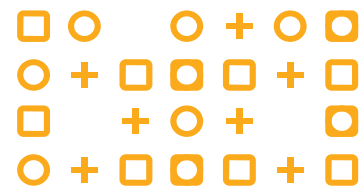
Adotar mecanismos contratuais que favoreçam a participação do franqueado na tomada de decisões.



COMERCIALIZAÇÃO DE FRANQUIAS E SUPORTE AO FRANQUEADO



COMERCIALIZAÇÃO DE FRANQUIAS E SUPORTE AO FRANQUEADO



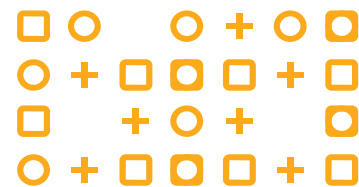
É IMPORTANTE TER O ENTENDIMENTO DE QUE O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE empresarial de um sistema de franquia é nutrido pelo repasse irreversível do *know-how* do negócio, o que inclui dados sigilosos e estratégicos em detrimento de pagamento de valores (taxa de franquia, *royalties*, taxa de publicidade, taxa de sistema). Depois que o franqueado aprende e domina todas as técnicas empresariais, um simples instrumento contratual, por mais bem confeccionado que seja, pode não ser suficiente para reter o franqueado na rede. Daí a importância de um suporte constante que fortalecerá o vínculo do franqueado com a franqueadora ao longo do tempo.



O suporte constante de uma assessoria empresarial é outra diretriz que deve ser implementada para minimizar conflitos no sistema de franquias. Formatar uma política de retenção de franqueados baseada na adoção de mecanismos contratuais que favoreçam a participação do franqueado na tomada de decisões, bem como o incentivo na criação de associações de franqueados

e disposição de incentivos financeiros são algumas medidas que podem ser adotadas (JUNIOR; COELHO, 2019). Quando o franqueado se sente parte do sistema e percebe que todos os pagamentos mensais das taxas servem para melhorar a engrenagem do sistema do qual também é beneficiário, as chances de se manter na rede do franqueador é maior.

COMERCIALIZAÇÃO DE FRANQUIAS E SUPORTE AO FRANQUEADO



É certo que mesmo com a implementação das medidas de boa gestão é inevitável que haja evasão. De toda sorte, quando for o caso de haver a necessidade de desligamento da rede, seja por culpa do franqueado ou do franqueador, é necessário seguir algumas formalidades que normalmente estão descritas no contrato de franquia, sobretudo àquelas que fazem referência aos prazos, notificações extrajudiciais e respeito à confidencialidade das informações adquiridas através da transferência de tecnologia, propriedade intelectual e do *know-how*, sobretudo aos dados inseridos nos *softwares* de gestão da rede, que servirá de banco de dados para o próximo franqueado que eventualmente possa assumir a área da franquia.

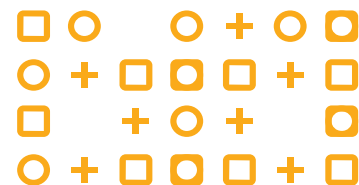
jurídica entre as partes contratantes e perante terceiros uma vez que é emitido um certificado de averbação. Esse documento confere publicidade aos termos contratuais averbados ou registrados, além de ser uma prova do uso contínuo da marca, evitando assim a caducidade da marca.



O Instituto Nacional da Propriedade Industrial–INPI também é o órgão onde podem ser registrados os contratos de franquia. Apesar deste procedimento não ser obrigatório, é aconselhável a averbação do contrato pois o ato administrativo gera mais segurança

Adotadas as diretrizes apresentadas o risco de haver problemas entre o franqueador e o franqueado podem diminuir consideravelmente, evitando o dispêndio excessivo de recursos com resolução de conflitos, bem como danos a marca e a reputação do negócio.

COMERCIALIZAÇÃO DE FRANQUIAS E SUPORTE AO FRANQUEADO



COMERCIALIZAÇÃO DE FRANQUIAS E SUPORTE AO FRANQUEADO



Fornecer a COF ao candidato à franqueado antes de receber qualquer valor e observando os prazos legais;

Formalizar toda a comunicação com o franqueado através de e-mail.

Assinar contrato de franquia, no mínimo, 10 dias após a entrega da COF.

Implementar os mecanismos contratuais que favoreçam a participação do franqueado na tomada de decisões;

Ajudar na escolha do ponto;

Formatar uma política de retenção de franqueados;

Obter *feedback* da operação da franquia através dos franqueados

Atualizar os manuais e aditar o contrato de franquia, se houver necessidade.

Incentivar a criação de associações de franqueados;

Manter *backups* atualizados dos sistemas de fornecedores e de fluxo de caixa dos franqueados.



PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Identificar o tipo de proteção adequada;
Fazer pesquisa de viabilidade;
Realizar enquadramento da classe mais adequada (NCL), no caso de marca;
Verificar proibições legais;
Realizar buscas de anterioridade;
Pagar as taxas administrativas;
Fazer o depósito ou registro no órgão competente;
Realizar a gestão dos ativos imateriais através de assessoria especializada evitando extinção do registro por perda de prazos ou caducidade, por exemplo.

ANTES DE FRANQUEAR UM NEGÓCIO



Absorver toda a experiência do seu negócio: domínio do *know-how*;
Ter conhecimento da gestão financeira;
Ter conhecimento dos fornecedores;
Escolher com cuidado o perfil dos funcionários e possíveis candidatos à franqueados;
Participar do dia a dia da empresa de referência;
Solicitar o *feedback* dos próprios funcionários e dos clientes acerca da operacionalização do negócio, do atendimento e qualidade dos produtos.

SISTEMA DE FRANQUIAS



DURANTE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA FRANQUIA

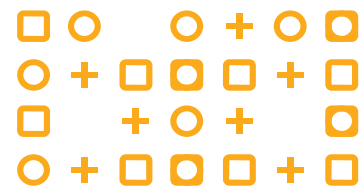
Contratar assessoria especializada para sistematizar a experiência do negócio na confecção dos manuais da franquia e padronização de atendimentos;
Confeccionar a Circular de Oferta de Franquia com observância da lei, onde deve constar, dentre outros:
O histórico do negócio e a relação completa de todos os ex-franqueados que se desligaram da rede de franquia nos últimos 24 meses, indicando todos os meios de contato possíveis;
A existência de regras e limitação de concorrência, inclusive territorial entre os franqueados, bem como entre as unidades próprias;
Indicação do que é oferecido acerca de suporte, treinamento, fornecimento de manuais, auxílio na escolha do ponto, incorporação de inovação tecnológica e disponibilidade de layouts e padrões arquitetônicos;
Informações acerca da proteção da propriedade intelectual, indicando os titulares, classes, tipo e números de protocolos de processos;
Indicação em quais situações serão aplicadas as penalidades, multas e indenizações e quais serão os valores estabelecidos no contrato de franquia.
Indicação precisa do prazo de vigência do contrato e previsão e as condições de renovação, se for o caso.
Confeccionar o contrato de franquia com observância às informações expostas na COF e com especial atenção às cláusulas de não concorrência, imposição de multas e confidencialidade;
Adotar mecanismos contratuais que favoreçam a participação do franqueado na tomada de decisões.

COMERCIALIZAÇÃO DE FRANQUIAS E SUPORTE AO FRANQUEADO



Fornecer a COF ao candidato à franqueado antes de receber qualquer valor e observando os prazos legais;
Formalizar toda a comunicação com o franqueado através de e-mail.
Assinar contrato de franquia, no mínimo, 10 dias após a entrega da COF.
Implementar os mecanismos contratuais que favoreçam a participação do franqueado na tomada de decisões;
Ajudar na escolha do ponto;
Formatar uma política de retenção de franqueados;
Obter *feedback* da operação da franquia através dos franqueados
Atualizar os manuais e aditar o contrato de franquia, se houver necessidade.
Incentivar a criação de associações de franqueados;
Manter *backups* atualizados dos sistemas de fornecedores e de fluxo de caixa dos franqueados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



ABF - Associação Brasileira de Franchising - Números do Franchising. Disponível em: <https://www.abf.com.br/numeros-do-franchising/>. Acesso em 12 de julho de 2020.

BRASIL. Lei nº 13.996, de 26 de dezembro de 2019. Dispõe sobre o sistema de franquia empresarial e revoga a Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994 (Lei de Franquia). Diário Oficial da União, 27 dez. 2020. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13966.htm>. Acesso em: 10 maio 2020.

BRASIL. Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências. Diário Oficial da União, 16 dez. 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8955.htm>. Acesso em: 10 maio 2020.

BRASIL, Brasília. Lei n. 9610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Lex, colet legisl. jurisprud., São Paulo, p. 576-594, jan./fev.1998.

BRASIL, Brasília. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em 15 out. 2019.

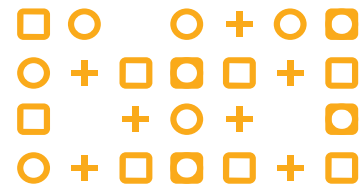
BRASIL, Brasília. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em 15 ago. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Indicadores da propriedade industrial 2018. Disponível em: <http://antigo.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/indicadores-de-propriedade-industrial-2018-versao_portal.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Boletim Mensal de Propriedade Industrial. Disponível em: < <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas>>. Acesso em: 13 ago. 2020.

JUNIOR, Eroulths Cortiano; COELHO, Bottaro Sales. A Importância das Práticas Colaborativas nos Contratos de Franchising como Instrumento de Prevenção de Conflitos e Eficiência Operacional. Revista Brasileira de Direito

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



Contratual. Porto Alegre: LexMagister, 2019. Trimestral. ISSN 2674-967X 1. Direito Contratual – Periódico. CDU 347.4(05).

LOPEZ, Paulo Ancora; VECCHI, Ana. A nova era do franchising: desvendando o segredo das franquias de qualidade. São Paulo: Editora Infinito, 2000.

MELO, Adriana Mandim Thodoro de. Franquia empresarial: responsabilidade civil na extinção do contrato. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 86.

PAVÓN, Gonzalo Burgos; IGLESIAS, María Sussana Fernández. La Franquicia. Tratado práctico y jurídico. Madrid: Pirámide, 2014, p.214.

SANTOS, Alexandre David. Aplicabilidade e limites das cláusulas de não concorrência nos contratos de franquia. São Paulo: Almedina, 2019.

SANTOS, Alexandre David. Comentários à nova lei de Franquia. São Paulo: Almedina, 2020.

