



ISSN: 2230-9926

Available online at <http://www.journalijdr.com>

IJDR

International Journal of Development Research

Vol. 11, Issue, 05, pp. 46709-46714, May, 2021

<https://doi.org/10.37118/ijdr.21821.05.2021>



RESEARCH ARTICLE

OPEN ACCESS

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

*Marcelo Andrade Vieira de Melo and Danielle Silva Simões-Borgiani

Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia - PROFNIT, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil

ARTICLE INFO

Article History:

Received 17th February, 2021
Received in revised form
28th March, 2021
Accepted 11th April, 2021
Published online 14th May, 2021

Key Words:

Propriedade intelectual. Sistema de franquias.
Know-how. Ativos imateriais.

*Corresponding author:

Marcelo Andrade Vieira de Melo

ABSTRACT

Objetivo: o presente estudo apresenta uma proposição de diretrizes para minimizar os conflitos que envolvem a propriedade intelectual e o *know-how* nos sistemas de franquia. **Métodos:** delimitou-se a pesquisa como: aplicada, qualitativa, exploratória, bibliográfica e documental. Foi realizada uma ampla revisão da literatura, legislação e documentos disponíveis no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. **Resultados:** propõe-se quatro conjunto de diretrizes para fases diferentes da formação do sistema. **Conclusão:** chegou-se a diretrizes separadas didaticamente em 4 grupos: (1) proteção à propriedade intelectual, (2) antes de franquear um negócio, (3) durante o processo de formação de franquia, (4) comercialização de franquias e suporte ao franqueado.

Copyright © 2021, Marcelo Andrade Vieira de Melo and Danielle Silva Simões-Borgiani. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Citation: Marcelo Andrade Vieira de Melo and Danielle Silva Simões-Borgiani. 2021. "Diretrizes para minimizar conflitos relativos à propriedade intelectual em sistemas de franquia", *International Journal of Development Research*, 11, (05), 46709-46714.

INTRODUÇÃO

Os bens intangíveis decorrentes da propriedade intelectual, assumem papel de principal bem de produção 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 a 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 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. Outros problemas enfrentados pelas franquias são em relação a terceiros infratores, que copiam suas marcas e até mesmo o aspecto visual como o produto ou serviço é apresentado ao público, conhecido como *trade-dress*. 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 ajuizam ações de obrigação de não fazer cumulada 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 imensurável, 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 unidade franqueada. Uma medida liminar pode levar meses para ser apreciada pelo

magistrado, tempo que pode gerar um dano irreparável à empresa franqueadora. 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 levantamento estatístico realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI no ano de 2018 em relação a 2017. A quantidade de depósitos de marcas realizadas por residentes no estado de São Paulo, 60.195, chega a ser quase 04 vezes maior do que o segundo colocado no ranking, Rio de Janeiro, com 16.116 e mais de 15 vezes maior que o décimo colocado, o Distrito Federal, com 3.680 (INPI, 2018).

Apesar de condição *sine qua non*, muitas empresas que decidem se tornar franquia, por exemplo, nem mesmo possuem o pedido de registro de marca depositado.

Partindo dessa premissa, chegou-se a algumas inquietações que despertaram para esta pesquisa: - *Será que os 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 evidenciam que 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, definiu-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?*

Objetivou-se propor diretrizes a fim de minimizar o surgimento de conflitos relativos à propriedade intelectual em sistemas de franquia. No presente trabalho trata-se 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 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. 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, almeja que as diretrizes propostas 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. 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 relevante para empresários do ramo de franquias.

MATERIAL E MÉTODOS

Como pesquisa exploratória o método escolhido para elaboração do presente artigo 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. Uma pesquisa documental na legislação vigente e na base de dados dos sistemas de tramitação de processos judiciais do estado de Pernambuco também compôs o escopo desta. 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, foram 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 à solução de problemas específicos (SILVA e MENEZES, 2005), como é o caso dos conflitos de propriedade intelectual e concorrência desleal envolvendo as partes contratantes de um sistema de franquia.

Procedimentos de coleta de dados: Foram realizados acessos aos sites do Associação Brasileira de *Franchising* -ABF, Instituto Nacional de 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*. As maiores dificuldades ocorrem na busca dos processos, pois não há uma obrigatoriedade de classificação do assunto 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.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

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). 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



Figura 1. Páginas do guia Fonte: Melo, 2020.

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. Todas elas foram esquematizadas em um Guia com 28 páginas, utilizando ferramentas do design instrucional (Figura 01). Os quatro grupos de diretrizes são: Proteção da Propriedade Intelectual; Antes de Franquear um negócio; Durante o processo de formação de franquia e Comercialização de franquias e suporte ao franqueado. Para a Proteção da Propriedade Intelectual elencou-se 8 diretrizes, para o 2 grupo (Antes de Franquear um negócio), 6 diretrizes, para o terceiro grupo (Durante o processo de formação de franquia), 4 diretrizes e para o último grupo, 10.

1. **Proteção da Propriedade Intelectual:** (1) Identificar o tipo de proteção adequada; (2) Fazer pesquisa de viabilidade; (3) Realizar enquadramento da classe mais adequada (NCL), no caso de marca; (4) Verificar proibições legais; (5) Realizar buscas de anterioridade; (6) Pagar as taxas administrativas; (7) Fazer o depósito ou registro no órgão competente; (8) Realizar a gestão dos ativos imateriais através de assessoria especializada evitando extinção do registro por perda de prazos ou caducidade, por exemplo.
2. **Antes de Franquear um negócio:** (1) Absorver toda a experiência do seu negócio: domínio do *know-how*; (2) Ter conhecimento de gestão financeira; (3) Ter conhecimento dos fornecedores; (4) Escolher com cuidado o perfil dos funcionários e possíveis candidatos à franqueados; (5) Participar do dia a dia da empresa de referência; (6) Solicitar o *feedback* dos próprios funcionários e dos clientes acerca da operacionalização do negócio, do atendimento e qualidade dos produtos.
3. **Durante o processo de formação de franquia:** (1) Contratar assessoria especializada para sistematizar a experiência do negócio na confecção dos manuais da franquia e padronização de atendimentos; (2) Confeccionar a Circular de Oferta de Franquia (COF) com observância da lei; (3) 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; (4) Adotar mecanismos contratuais que favoreçam a participação do franqueado na tomada de decisões.
4. **Comercialização de Franquias e Suporte ao Franqueado:** (1) Fornecer a COF ao candidato à franqueado antes de receber qualquer valor e observando os prazos legais; (2) Formalizar toda a comunicação com o franqueado através de e-mail; (3) Assinar contrato de franquia, no mínimo, 10 dias após a entrega da COF; (4) Implementar os mecanismos contratuais que favoreçam a participação do franqueado na tomada de decisões;

- (5) Ajudar na escolha do ponto; (6) Formatar uma política de retenção de franqueados; (7) Obter um *feedback* da operação da franquia através dos franqueados; (8) Atualizar os manuais e aditar o contrato de franquia, se houver necessidade; (9) Incentivar a criação de associações de franqueados; (10) Manter *backups* atualizados dos sistemas de fornecedores e de fluxo de caixa dos franqueados.

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 (BRASIL, 2020). 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 devido à baixa capacidade do INPI de absorver a demanda nacional de pedido de registro de marca, 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. 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 de servidores que até fevereiro de 2020 contava apenas com 137 técnicos (INPI, 2020).

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. 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. Dados estatísticos publicados pelo INPI revelam que no último ano de 2019 o número de pedidos de registros de marca que foram indeferidos (86.749), arquivados (84.464) ou considerados inexistentes (7.472) se aproxima do número de processos que foram concedidos (205.846) (INPI, 2020). 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 conseguinte, uma maior segurança jurídica. Assim, pode-se construir o primeiro grupo das diretrizes quanto à proteção da propriedade intelectual. 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). 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 em consideração as informações elencadas na COF, principalmente àquelas exigidas pela lei.

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 congênera 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.

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. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial 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.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Proteger o principal ativo de um sistema de franquia continuará sendo tendência das perspectivas futuras e a continuidade e aprimoramento da disseminação do conhecimento da propriedade intelectual, assim como faz o INPI no âmbito da sua competência, contribui para relações empresariais mais seguras do ponto de vista jurídico, sobretudo em sistemas de franquia. Ficou demonstrado que o compartilhamento do *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.

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, J. P.(1998).Contratos de franquia e leasing. 3.ed. São Paulo: Atlas.
- BARBOSA, D. B. (2011).A concorrência desleal e a sua vertente parasitária.Disponível em:http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrenca_desleal.pdf. Acesso em 20, dez. 2019.
- BRASIL. (1994)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. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18955.htm>. Acesso em: 10 maio 2020.
- BRASIL. (2019) 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.
- COELHO, F. U. (1995). 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.
- GABRICH, F. de A. (2002). Contrato de franquia e direito de informação. Rio de Janeiro: Forense.
- JUNIOR, E. C.; COELHO, B. S. (2019). 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, Trimestral. ISSN 2674-967X
- LOPEZ, P. A.; VECCHI, A. (2000). A nova era da franchising: desvendando o segredo das franquias de qualidade. São Paulo: Editora Infinito.
- MARTINS, F (2010). Contratos e obrigações comerciais. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense.
- MELO, A. M. T. de. (2001) Franquia empresarial: responsabilidade civil na extinção do contrato. Rio de Janeiro: Forense.
- MELO, M. A. V, de. (2020). Sistema de franquias: diretrizes para minimizar conflitos relacionados a propriedade intelectual e Know-How. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação). Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
- MELO, P. L. R. de; ANDREASSI, T. (2017). Franquias Brasileiras: estratégia, empreendedorismo, inovação e internacionalização. São Paulo: Cengage Learning.
- NEVES, K.P. (2015).Deveres de consideração nas fases externas do contrato: responsabilidade pré e pos- contratual. São Paulo: Almedina.
- PAVÓN, G. B.; IGLESIAS, M. S. F.(2014).La Franquicia. Tratado práctico y jurídico. Madrid: Pirámide.

- PINTO, F. C. De S.; PADIN, C.; SANTOS, L. D. P. Dos. (2016). 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>.
- SANTOS, A. D. (2019). Aplicabilidade e limites das cláusulas de não concorrência nos contratos de franquia. São Paulo: Almedina.
- SANTOS, A. D. (2000). Comentários à nova lei de Franquia. São Paulo: Almedina.
- SILVEIRA, N. (1998). A propriedade intelectual e as novas leis autorais. 2.ed. São Paulo: Saraiva.
- SIMAO FILHO, A. (1997). Franchising: aspectos jurídicos e contratuais. 2 ed. – São Paulo: Atlas.
