



PROFNIT

Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual
e Transferência de Tecnologia para a Inovação
Universidade Federal de Alagoas



ALINE DE GÓES LIMA AMARAL

**FORMATÇÃO DE SISTEMAS DE FRANQUIAS:
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL À TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Instituto de Química e Biotecnologia
Campus A. C. Simões
Tabuleiro dos Martins
57072-970 - Maceió – AL
www.profnit.org.br

ALINE DE GÓES LIMA AMARAL

FORMATAÇÃO DE SISTEMAS DE FRANQUIAS:
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL À TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA

Dissertação de mestrado apresentada ao Ponto Focal da Universidade Federal de Alagoas do Mestrado Profissional em Rede Nacional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação como requisito obtenção do grau de mestre.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Silvia Beatriz
Beger Uchôa
Coorientador: Prof. Dr. Eduardo Setton
Sampaio da Silveira

MACEIÓ, AL

Março de 2020

Catálogo na fonte
Universidade Federal de Alagoas
Biblioteca Central
Divisão de Tratamento Técnico

Bibliotecária: Taciana Sousa dos Santos - CRB-4 - 2062

A485f Amaral, Aline de Góes Lima.
 Formatação de sistemas de franquias: da propriedade intelectual à transferência de tecnologia / Aline de Góes Lima Amaral. – 2020.
 164 f. : il. ; figs. color.

 Orientadora: Silvia Beatriz Beber Uchôa.
 Coorientador: Eduardo Setton Sampaio da Silveira.
 Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) – Universidade Federal de Alagoas. Instituto de Química e Biotecnologia. Maceió, 2020.

 Bibliografia: f. 146-155.
 Apêndice: f. 156-164.

 1.Franquia.2. Propriedade intelectual. 3. Ativos intangíveis. 4. Transferência de tecnologia. I. Título.

CDU: 339.187.44



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A INOVAÇÃO



FOLHA DE APROVAÇÃO

ALINE DE GOES LIMA AMARAL

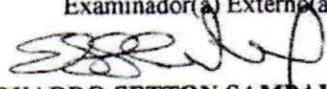
**FORMATÇÃO DE SISTEMAS DE FRANQUIAS: DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, como requisito para a obtenção do título de Mestra em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação.

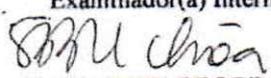
Dissertação aprovada em 22 de abril de 2020.

COMISSÃO JULGADORA:


Dr. ANDERSON DE BARROS DANTAS, UFAL
Examinador(a) Externo(a) ao Programa


Dr. EDUARDO SETTON SAMPAIO DA SILVEIRA, UFAL
Examinador(a) Interno(a) – Coorientador


Dr. TATIANE LUCIANO BALLIANO, UFAL
Examinador(a) Interno(a)


Dr. SILVIA BEATRIZ BEGER UCHOA, UFAL
Presidente


ALINE DE GOES LIMA AMARAL
Mestrando.

DEDICATÓRIA

*Dedico este trabalho a Fábio e Amanda,
meus maiores incentivadores.*

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus por todas as bênçãos nessa jornada e pela possibilidade da constante evolução.

À minha mãe Cláudia e à minha avó Dargil (*in memoriam*), pelo alicerce de amor, que me dá força e segurança para todos os desafios que aceito.

Ao meu esposo Fábio, pelo apoio incondicional e pela presença inspiradora em todos os meus projetos.

À minha filha Amanda, minha fonte de luz e energia.

À toda minha família, pelo apoio e acolhimento.

Às amigas Milena e Jaciara, por me apresentarem ao mundo das franquias e possibilitarem os estudos e aplicações que deram base a este trabalho.

Aos meus orientadores, Prof.^a Dr.^a Silvia Uchôa e Prof. Dr. Eduardo Setton, por aceitarem esse desafio e pela atenção dedicada ao longo deste projeto.

À Universidade Federal de Alagoas e aos professores do PROFNIT, pelo aprendizado e pela elevada qualidade do ensino, em especial aos professores doutores Josealdo Tonholo e Tatiane Balliano.

Aos colegas de curso, pelos momentos compartilhados, trocas de ideias e ajuda mútua.

RESUMO

A expansão por meio de franquias é uma estratégia utilizada por diversos tipos de empresas. Em que pese a maturidade das técnicas empregadas e o franco crescimento do setor, no Brasil ainda se observam lacunas nos estudos acadêmicos e nas práticas que envolvem a proteção e a gestão da propriedade intelectual na formatação de franquias. A atual legislação do *franchising*, recém publicada, reforça a necessidade de um olhar mais aprofundado sobre os ativos intangíveis envolvidos nesse modelo de negócio. O presente trabalho tem por objetivo estruturar um modelo de formatação de franquias que contemple as melhores práticas de gestão, incorporando uma abordagem voltada à proteção e à gestão dos ativos intangíveis. Foi realizada uma pesquisa social aplicada, tendo como abordagem metodológica a pesquisa exploratória, bibliográfica e documental, com uma análise qualitativa dos dados. Para a estruturação do modelo, foi utilizada a técnica de modelagem de processo BPM - *Business Process Management*, seguindo o padrão de símbolos do BPMN - *Business Process Model and Notation*. Como resultado, o trabalho apresenta um modelo de formatação de franquias que vai além da utilização dos instrumentos convencionais, trabalhando uma abordagem com foco na identificação, proteção e gestão dos ativos intangíveis, que são importantes para a franquia e que, muitas vezes, definem a vantagem competitiva da empresa. Além disso, também é apresentado um rol de recomendações que servem ao mapeamento e proteção dos ativos intangíveis dos franqueadores. Conclui-se que, na prática, a implementação dessas estratégias evitará surpresas, preocupações e instabilidades quanto aos riscos envolvidos na transferência de tecnologia, contribuindo, assim, como uma das fontes de vantagem competitiva sustentável para todo o sistema da franquia.

Palavras-chave: Franquia, Propriedade intelectual, Transferência de Tecnologia.

ABSTRACT

Expansion through franchises is a strategy used by several types of companies. Despite the maturity of the techniques used and the free growth of the sector, in Brazil, there are still gaps in academic studies and in the practices that involve the protection and management of the intellectual property in the structuring of franchises. The current franchise legislation, recently published, reinforces the need for a more in-depth look at the intangible assets involved in this business model. The present work aims to create a franchise structuring model that contemplates the best management practices, incorporating an approach focused on the protection and management of intangible assets. An applied social research was carried out using exploratory, bibliographic and documentary survey, as a methodological approach with a qualitative analysis of the data. The process modeling technique BPM (Business Process Management) was used for the structuring of the system, following the pattern of symbols of BPMN (Business Process Model and Notation). As a result, the work presents a structuring of a franchise system that goes beyond the use of conventional instruments, working with an approach focused on the identification, protection, and management of intangible assets, which are important for the franchise and which often define the competitive advantage of the company. In addition, a list of recommendations is also presented that serve to map and protect franchisors' intangible assets. It is concluded that, in practice, the implementation of these strategies will avoid surprises, concerns, and instabilities regarding the risks involved in the transfer of technology, thus contributing as one of the sources of sustainable competitive advantage for the entire franchise system.

Keywords: Franchise, Intellectual Property and Technology Transfer.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Estrutura da Dissertação.....	22
Figura 2 – Relação entre as questões de pesquisa, as etapas do projeto e a estrutura da dissertação.....	26
Figura 3 – Histórico do faturamento alcançado pelo setor de franquias de 2009 a 2018 (em bilhões).	41
Figura 4 – Comparação entre a variação do faturamento no setor de <i>franchising</i> com a variação do PIB brasileiro no período de 2009 a 2018.	42
Figura 5 – Histórico do número de redes franqueadoras operando no Brasil de 2009 a 2018.....	43
Figura 6 – Histórico do número de unidades franqueadas operando no Brasil de 2009 a 2018.....	43
Figura 7 – Empregos diretos gerados pelo setor de <i>franchising</i> no período de 2009 a 2018.....	44
Figura 8 – Participação dos segmentos no faturamento do setor no ano de 2018. ..	45
Figura 9 – Gerações de Franquias e indicação dos elementos de propriedade intelectual envolvidos no negócio.....	50
Figura 10 – Distribuição geográfica das sedes e filiais das empresas de cujos sites foram retiradas as informações.....	77
Figura 11 – Resultado quantitativo das menções aos recursos de PI, categorizadas por tipo de ativo.	78
Figura 12 – Principais elementos de propriedade intelectual aplicáveis ao <i>franchising</i>	82
Figura 13 – Projeto modelo para modelagem de processos.....	122
Figura 14 – Elementos de entrada e de saída da modelagem do processo de formatação de franquias.	125
Figura 15 – Macrofluxo do Processo Formatação de Franquias.	128
Figura 16 – Fluxo do subprocesso Análise da Franqueabilidade.	130
Figura 17 – Fluxo do subprocesso Planejamento e Alinhamento do Modelo de Negócio.....	131
Figura 18 – Fluxo do subprocesso Estratégias para Proteção e Gestão da PI.....	132
Figura 19 – Fluxo do subprocesso Estruturação Técnica e Jurídica.....	133

Figura 20 – Fluxo do subprocesso Gestão da Expansão	134
Figura 21 – Fluxo do subprocesso Programas de Suporte à Expansão.	135

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Implicações práticas e teóricas do trabalho, associadas ao cenário e às consequências para o sistema de franquias brasileiro.	21
Quadro 2 – Bases utilizadas para a pesquisa bibliográfica, com respectivos parâmetros e informações da busca de documentos.	27
Quadro 3 – Principais características enfatizadas nas definições de franquia por teóricos, acadêmicos e pela legislação.	35
Quadro 4 – Comparativo entre a lei de 1994 e a nova lei de franquias no que se refere aos dispositivos que tratam da propriedade intelectual.	55
Quadro 5 – Restrições regulares de comércio em contratos de licenciamento e contratos de franquia.	66
Quadro 6 – Informações sobre a cobrança de <i>royalties</i> fixos e variáveis.	71
Quadro 7 – Principais informações sobre registro de marca.	83
Quadro 8 – Exemplos de decisões judiciais envolvendo direito marcário.	86
Quadro 9 – Principais informações sobre depósito de patente.	92
Quadro 10 – Exemplo de decisão judicial envolvendo franquia e patente.	94
Quadro 11 – Principais informações sobre concessão de registro de desenho industrial.	97
Quadro 12 – Exemplos de decisões judiciais envolvendo desenho industrial.	99
Quadro 13 – Principais informações sobre direitos autorais.	103
Quadro 14 – Exemplos de decisões judiciais envolvendo direitos autorais.	106
Quadro 15 – Principais informações sobre registro de programa de computador. .	108
Quadro 16 – Exemplos de decisões judiciais envolvendo programa de computador e franquia.	110
Quadro 17 – Exemplos de decisões judiciais envolvendo segredo de negócio e franquia.	114
Quadro 18 – Principais informações sobre caracterização da concorrência desleal.	117
Quadro 19 – Exemplos de decisões judiciais envolvendo <i>trade dress</i> e repressão à concorrência desleal.	119
Quadro 20 – Leis e normas utilizadas como elementos de entrada para a construção do modelo de formatação de franquias.	124

Quadro 21 – Símbolos utilizados na modelagem do processo de formatação de franquias.....	126
--	-----

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	15
1.1	Implicações práticas e teóricas.....	20
1.2	Estrutura do Trabalho.....	22
1.3	Delimitação do trabalho.....	23
2	OBJETIVOS.....	24
3	METODOLOGIA.....	25
3.1	Métodos e técnicas.....	26
4	REFERENCIAL TEÓRICO.....	32
4.1	O sistema de franquias.....	32
4.1.1	Definição de Franquia.....	34
4.1.2	Principais termos do sistema de franquia.....	36
4.1.3	Tipos de Franquias.....	37
4.1.4	Sistemas de franquia no Brasil.....	39
4.1.5	Legislação aplicada.....	45
4.2	A propriedade intelectual como base para o sistema de franquias.....	46
4.2.1	Gerações de franquia.....	47
4.2.2	As gerações de franquias e a propriedade intelectual.....	50
4.2.3	Estudos sobre propriedade intelectual e franquias.....	52
4.2.4	Propriedade intelectual na lei e nas práticas das franquias brasileiras.....	54
4.3	Aspectos da transferência de tecnologia aplicada ao <i>franchising</i>	57
4.3.1	Principais documentos legais.....	58
4.3.2	Formalidades obrigatórias.....	63
4.3.3	Averbação do contrato no INPI.....	64
4.3.4	Limites e restrições no comércio.....	65
4.3.5	Padronização e controle de qualidade.....	68
4.3.6	Taxa de Franquia, <i>royalties</i> e demais formas de remuneração.....	69
4.3.7	Auditoria nas práticas de transferência de tecnologia.....	74
5	ESTUDOS PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DO MODELO DE FORMATAÇÃO DE FRANQUIAS.....	76
5.1	Levantamento dos serviços de PI ofertados por consultorias que atuam na formatação de franquias.....	76

5.2	Levantamento dos recursos legais e de gestão para proteção da propriedade intelectual do franqueador.....	80
5.2.1	Marca.....	82
5.2.2	Patente	90
5.2.3	Desenho Industrial	96
5.2.4	Direitos autorais	101
5.2.5	Programa de computador.....	107
5.2.6	Segredo industrial ou de negócio	111
5.2.7	Repressão à concorrência desleal	116
6	MODELO DE FORMATAÇÃO DE FRANQUIAS.....	122
6.1	Projeto de modelagem do processo	122
6.2	Fundamentação e dados de entrada para a elaboração do modelo	123
6.3	Composição e estrutura do modelo	125
6.4	Estratégia de aplicação do modelo	135
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	137
7.1	Perspectivas de trabalhos futuros.....	144
	REFERÊNCIAS	146
	APÊNDICE A	156

1 INTRODUÇÃO

O setor de franquias vem apresentando grande relevância para o Brasil e para o mundo, devido a sua importante participação no desenvolvimento econômico e social dos países. De acordo com o WFC - *World Franchise Council*, em ranking elaborado pela Associação Brasileira de Franchising - ABF em 2016, o Brasil ocupou o quarto lugar mundial em número de redes de franquia, e o sexto lugar em número de unidades (ABF, 2016 apud BRETAS; GALETTI; ROCHA, 2019). Nos últimos 10 anos, o faturamento do setor de franquias no Brasil cresceu de R\$ 63,12 bilhões em 2009 para R\$ 174,84 bilhões em 2018, representando um aumento de 177% (ABF, 2018).

A expansão dos negócios por meio da estruturação de franquias é uma estratégia amplamente utilizada pelas empresas de todos os portes. Para as micro e pequenas empresas, a adoção do sistema de franquias permite a expansão sem a necessidade de investimento de recursos próprios e a redução de fatores limitadores de crescimento, tais como as barreiras regulamentadoras do governo e a falta de mão de obra qualificada. Para as empresas maiores, o sistema de franquias permite alcançar mercados mais distantes e testar produtos e marcas em outros territórios (ALBUQUERQUE; LADEIRA; LARROCA, 2016).

Historicamente o sistema de franquias vem evoluindo em relação a intensidade de suporte que é oferecido pelo franqueador ao franqueado, bem como em relação ao tipo de licenciamento e aos limites da propriedade intelectual envolvidos. Esta evolução é retratada com as chamadas gerações da franquia, conforme detalhado a seguir (SILVA; AZEVEDO, 2012; RIBEIRO *et al.*, 2013; PLÁ 2001):

- Primeira Geração (Franquia de produto) - o franqueado atua praticamente como um distribuidor não exclusivo dos produtos do franqueador. Há pouco ou quase nenhum suporte mercadológico e de gestão. A remuneração do franqueador está contemplada no valor de produtos adquiridos pelo franqueado.
- Segunda Geração (Franquia de marca) - o franqueado passa a adotar a marca e a imagem do franqueador, tornando-se seu distribuidor

exclusivo. O suporte do franqueador praticamente se restringe a aspectos arquitetônico e de identidade visual. Ainda não há transferência de *know-how* ou suporte de gestão. Os *royalties* ainda vêm embutidos nos preços dos produtos comprados do franqueador.

- Terceira Geração (*Business Format Franchising* - Franquia de negócio formatado) - o contrato de franquia passa a incluir a transferência de conhecimento do modelo de negócio, previamente desenvolvido e testado, compreendendo as estratégias, planos de marketing, manuais e padrões de operação, controle de qualidade e comunicação. O franqueador passa a ser remunerado com *royalties*.
- Quarta Geração (*Learning Network Franchising* - Franquia de geração superior) - os franqueados participam ativamente das estratégias de negócio do franqueador, passando a assumir uma posição na geração e inovação do conhecimento, por meio da valorização das experiências e conhecimentos locais trazidos pelo franqueado.

Considerando a natureza do contrato estabelecido entre franqueador e franqueado, a propriedade intelectual é matéria intrínseca desta relação, conforme salientam Mullin e Wu (2016):

Uma franquia de negócio formatado é uma licença para usar a propriedade intelectual do franqueador (ou seja, marcas comerciais e direitos autorais); segredos comerciais (por exemplo, receitas); e, em algumas instâncias, invenções ou processos patenteáveis. É também uma licença para usar o sistema operacional do franqueador, ou seja, acesso a relações com fornecedores; design industrial; operacionalização de procedimentos; processos; estratégias de marketing que maximizam a eficiência operacional, atraem clientes e impulsionam as vendas (MULLIN; WU, 2016, p.1, tradução da autora).

Analisando a literatura internacional, observa-se que diversos estudos salientam a importância da propriedade intelectual para a proteção, expansão e consolidação das redes de franquia (CALDERÓN-MONGE; HUERTA-ZAVALA; AYUP-GONZÁLEZ, 2019; NISAR, 2011; MULLIN; WU, 2016; CLEGG; CROSS, 2000; ЛЕГЕНЧУК; СТЕПАНИУК; ПЕНКАС, 2016; SCHOELLER, 2003; entre outros). Mullin e Wu (2016), por exemplo, apresentam um estudo detalhado com o escopo e as limitações da proteção da propriedade intelectual, analisando como ela se aplica ao sistema operacional

de franquias e como pode ser complementada ou suplantada com instrumentos e acréscimos de dispositivos nos contratos de franquia. Já Nisar (2011), propõe um método de captação de financiamento aplicável a franqueadores a partir da securitização ou titularização dos ativos intangíveis da empresa, de forma a ajudar no crescimento e expansão das franquias de varejo.

Diferentemente da importância observada internacionalmente, no Brasil os estudos, orientações e serviços oferecidos para os empresários que pretendem se tornar franqueadores ainda se mostram com pouco aprofundamento em relação a temática da propriedade intelectual (PI).

A Associação Brasileira de Franchising em sua “Cartilha de Propriedade Intelectual” (ABF, 2013) salienta que a aplicação da PI nos negócios de *franchising* do Brasil é imensamente maior do que a atenção que lhe é dispensada. Neste documento, a ABF oferece aos franqueadores o que chama de ‘uma primeira pincelada’ a respeito dos temas de PI, complementando posteriormente este esforço com algumas palestras e divulgações (ABF, 2014; ABF, 2017).

Em termos gerais, a abordagem da propriedade intelectual para as franquias brasileiras limita-se a orientar sobre a importância do registro da marca da empresa e, mais brevemente, sobre a possibilidade de se efetuar depósitos de patentes, deixando de lado uma série de possibilidades que podem agregar vantagem competitiva e maior proteção às empresas que estão se estruturando para se tornarem franqueadoras. Essa abordagem é observada na maioria dos serviços oferecidos pelas empresas de consultoria que trabalham com formatação de sistemas de franquia.

A primeira lei de franquias, Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994, que esteve em vigor até 25 de março de 2020, teve seu escopo limitado a questões formais, reservando à propriedade intelectual apenas uma citação quanto a obrigatoriedade de incluir na ‘Circular de Oferta de Franquias’ a informação sobre a situação das marcas e patentes da rede franqueadora junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Trabalhos nacionais relacionando ‘Franquias’ e ‘Propriedade Intelectual’ são escassos. Os artigos que se dedicam a estudar os sistemas de franquia, em sua grande maioria, detêm-se às temáticas de empreendedorismo e estratégia, internacionalização, contratos, conflitos, gestão social, marketing,

finanças e padronização (MELO; ANDREASSI, 2010). No âmbito acadêmico, após a disseminação e a importância econômica do setor para o Brasil, a temática de franquias ganha proeminência e atrai interesse de pesquisadores que buscam compreender melhor suas implicações econômicas e estratégicas (Davidovitsch; Caldas; Silva, 2009).

Em resumo, por um lado tem-se o setor de franquias em consolidada expansão, sendo utilizado como recurso de crescimento, manutenção e competitividade de todos os tipos de empresas e, por outro lado, tem-se um país cada vez mais preocupado em estimular a inovação, a proteção e gestão da propriedade intelectual como forma de promover a competitividade empresarial. No entanto, a comunhão destas duas forças não é evidente nos estudos e nas práticas de formatação de franquias.

Ao se considerar a abordagem da propriedade intelectual de forma mais ampla do que apenas o registro da marca e o depósito de patentes, identificam-se vários processos e instrumentos protetivos que podem ser agregados ao sistema de franquias. Essas medidas devem ser implantadas desde a formatação dos elementos estruturantes, até a avaliação e melhorias do sistema, tais como: avaliação dos sistemas de proteção existentes em relação ao negócio a ser franqueado (direito autoral, propriedade industrial, segredo de negócio etc.); inserção de cláusulas contratuais com restrições destinadas a complementar as leis de PI tradicionais; sistemas e processos voltados à gestão das inovações e da propriedade intelectual; monitoramento tecnológico do mercado; prospecção tecnológica; valoração e gestão de ativos intangíveis.

Corroborando com esse entendimento, tem-se a nova lei de franquias, Lei nº 13.966/2019, que foi publicada em 27 de dezembro de 2019 e passou a vigorar em 26 de março de 2020. O novo dispositivo traz algumas modificações em relação a conceituação de franquias e a relação franqueador e franqueado. A mais importante delas é atribuir o devido destaque ao olhar sobre a propriedade intelectual envolvida no sistema de franquias, começando pelo novo conceito de franquia empresarial, transcrito a seguir:

Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de

implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. (BRASIL, 2019, p.1).

Enquanto na primeira lei de franquias a abordagem da propriedade intelectual limitava-se a referenciar a transferência do direito de uso de marca e patente, ainda assim com pouco ou quase nenhum destaque para a necessidade de proteção desses e dos demais bens intangíveis de propriedade do franqueador, a nova lei traz diversos dispositivos que, no mínimo, chamam atenção para a importância de uma boa proteção e gestão dos bens intangíveis do sistema de franquia, tais como: a obrigação do franqueador registrar a propriedade intelectual antes de realizar a transferência de tecnologia, a necessidade de repassar todas as informações sobre os ativos intangíveis que se constituirão como elementos da franquia e, mais importante, a vinculação da lei de franquia à legislação da propriedade intelectual vigente no país.

Com esses dispositivos legais é necessário que um novo enfoque seja dado ao processo de formatação de sistema de franquias. Formatar uma franquia significa preparar uma empresa para replicação de sua operação por meio do *franchising*. Envolve desde ações internas voltadas para a gestão de ativos e processos, de forma a estruturá-los e organizá-los para que possam ser conduzidos por terceiros, até a sistematização e elaboração de fluxos, processos e documentos, que possam dar amparo a transferência de tecnologia que será realizada do franqueador para os franqueados.

Em um cenário onde se tem lacunas na abordagem da propriedade intelectual para o setor de franquias, tanto no âmbito acadêmico quanto nas práticas das empresas de consultoria que trabalham com formatação de franquias, e onde se tem o início da vigência de uma lei que traz diversas obrigações e novos parâmetros para a gestão dos ativos intangíveis dos franqueadores, faz-se importante um olhar especializado do gestor de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, de forma a contribuir para a consolidação de ações mais concretas e embasadas tecnicamente.

É exatamente nesse ponto que se posiciona o objeto deste trabalho, que pretende desenvolver um estudo sobre os principais elementos de propriedade

intelectual envolvidos no *franchising* e, com base nisso, estruturar um modelo de formatação de franquias que incorpore as melhores práticas de transferência de tecnologia associada à proteção e gestão dos objetos de PI. O produto tecnológico resultante será incorporado como objeto de atuação de uma empresa de consultoria na área de gestão, projetos e inovação.

Como base para o desenvolvimento do trabalho, foram formuladas quatro questões de pesquisa, as quais visam delimitar o escopo e direcionar as etapas e atividades a serem realizadas. São elas:

- Questão 1 - Que tipo de informações e orientações são direcionadas aos franqueadores a respeito da importância de proteger e gerir seus ativos de propriedade intelectual?
- Questão 2 - Quais são os principais recursos legais protetivos para os ativos intangíveis de uma rede de franquias?
- Questão 3 - Quais são os principais problemas enfrentados por uma rede de franquias no âmbito da propriedade intelectual e como esses problemas podem ser contornados com os recursos legais e com estratégias de gestão?
- Questão 4 - Como trabalhar uma formatação de franquias de modo a resguardar os ativos intangíveis do franqueador e, conseqüentemente, o diferencial competitivo da rede de franquias que está sendo constituída?

Em termos de aproveitamento dos entregáveis, estima-se que o modelo de formatação de franquias terá aceitação no mercado local, especialmente aplicado a casos de microfranquias e, posteriormente, com a consolidação e testagem dos instrumentos, no mercado nacional. Além do resultado prático, espera-se que este trabalho contribua com a abordagem de aspectos ainda não explorados pela literatura brasileira, especificamente no que se refere às aplicações de recursos protetivos da propriedade intelectual durante a estruturação e consolidação dos sistemas de franquia.

1.1 Implicações práticas e teóricas

O objeto de estudo dessa dissertação possui implicações de natureza econômica, legal e acadêmica. No **Quadro 1** são apresentadas as respectivas

implicações, associadas a uma análise dos fatos e consequências identificados no atual cenário brasileiro.

Quadro 1 – Implicações práticas e teóricas do trabalho, associadas ao cenário e às consequências para o sistema de franquias brasileiro.

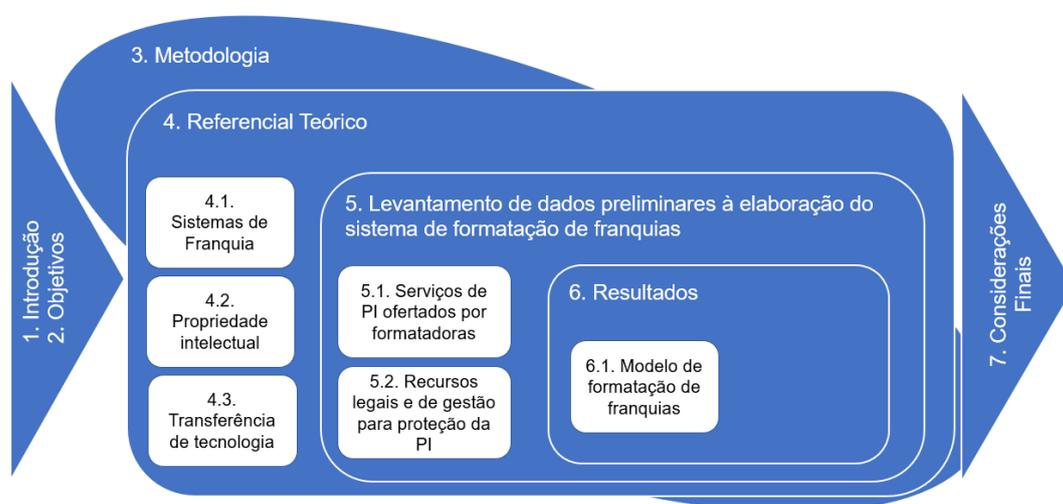
Cenário	Fato	Implicações práticas e teóricas do trabalho
<p>Relevância econômica e social do setor de <i>franchising</i> para o Brasil, com impactos cada vez mais importantes em termos de renda e empregos para o desenvolvimento do país.</p> <p>Principais referências: ABF (2013 e 2018); Albuquerque, Ladeira e Larroca (2016); Bretas, Galetti, e Rocha (2019); Isaac, Melo e Borini (2018); Lavieri, Corrêa e Cunha (2015), entre outros.</p>	<p>Considerando o papel do <i>franchising</i> para a economia do país, é de extrema importância que as práticas estejam suficientemente amparadas técnica e legalmente para que o setor continue amadurecendo e prosperando.</p>	<p>Implicação prática – O trabalho possibilitará práticas mais seguras, com menor risco associado aos ativos intangíveis dos franqueadores, o que, consequentemente, fortalece o setor.</p>
<p>Escassez de estudos acadêmicos brasileiros abordando a relação do <i>franchising</i> com a área de propriedade intelectual.</p> <p>Principais referências: Melo e Andreassi (2010); Varotto e Silva (2017).</p>	<p>Os ativos intangíveis são elementos fundamentais para as redes de franquias, por isso é importante que os estudos acadêmicos aprofundem a temática e contribuam com a evolução das práticas.</p>	<p>Implicação teórica – estudo aprofundado sobre as aplicações da PI para o setor de <i>franchising</i>, vinculando teoria, aplicações legais e práticas de gestão.</p>
<p>Lacuna na abordagem da propriedade intelectual nas orientações, práticas e materiais voltados às empresas que pretendem se tornar franqueadoras.</p> <p>Referência: ABF (2013).</p>	<p>Práticas com abordagem fragilizada quanto a proteção da PI tem como consequência maior número de disputas judiciais e maior risco para as redes de franquias.</p>	<p>Implicação prática – o modelo de formatação de franquias e o elenco de boas práticas, que são produtos dessa dissertação, objetivam suprir essa lacuna e minimizar os riscos envolvidos no negócio.</p>
<p>Publicação de nova lei para o setor de franquias, incluindo de forma expressa a importância de todos os bens de PI para o sistema de franquias, a necessidade da proteção adequada, bem como a vinculação à legislação de propriedade intelectual vigente.</p> <p>Referência: Lei nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019</p>	<p>A mudança da legislação que rege o setor exigirá uma abordagem mais assertiva por parte dos franqueadores no que se refere à proteção e gestão de seus bens de PI.</p>	<p>Implicação prática – o modelo de formatação de franquias está coerente com as melhores práticas de propriedade intelectual e com a nova regulamentação do setor.</p>

Fonte: Autora, 2019.

1.2 Estrutura do Trabalho

A estrutura do trabalho pode ser representada pelo *framework* da Figura 1.

Figura 1 – Estrutura da Dissertação.



Fonte: Autora, 2019.

As Seções 1 e 2 abordam, respectivamente, a introdução e os objetivos, representados na **Figura 1** como os dados de entrada do projeto.

A Seção 3, representado de forma transversal na figura, apresenta a metodologia, com a descrição dos procedimentos metodológicos que foram adotados para a revisão bibliográfica, para a realização dos dois estudos desenvolvidos e para a construção das entregas do projeto.

A Seção 4 contempla o referencial teórico, que subsidia os demais capítulos trazendo a revisão bibliográfica sobre os três grandes eixos temáticos do trabalho: sistemas de franquia, propriedade intelectual e transferência de tecnologia.

Na Seção 5 são descritos os dois estudos que foram realizados como preparação para a elaboração do modelo de formatação de franquias. O primeiro estudo correspondeu um levantamento dos serviços oferecidos por empresas de consultoria e escritórios de advocacia que trabalham com formatação de franquias, de forma a identificar se havia alguma orientação ou etapa voltadas à proteção e gestão dos ativos de propriedade intelectual do

franqueador. O segundo estudo se deteve a levantar os principais elementos de propriedade intelectual envolvidos nos acordos de franquia, incluindo uma análise de cada um deles quanto a definição, aplicabilidade, principais problemas relacionados, normativa para proteção legal e estratégias de gestão.

Os resultados obtidos com os dois estudos contribuíram para que fosse possível delinear as lacunas existentes no mercado e identificar os elementos que poderiam ser utilizados para o preenchimento dessas lacunas durante um trabalho de consultoria em formatação de franquias.

Com base nesses elementos, apresenta-se os Resultados na Seção 6, consolidados no modelo de formatação de franquias com enfoque na proteção e gestão da propriedade intelectual do franqueador.

Por fim, na Seção 7 (Considerações finais) são apresentados os chamados elementos de saída do processo, com as conclusões do trabalho, possíveis aplicabilidades e sugestões para trabalhos futuros.

1.3 Delimitação do trabalho

De forma a melhor delinear o escopo do trabalho, faz-se importante destacar os limites de abrangência do estudo:

- O trabalho foi construído durante a vigência da Lei nº 8.955/1994, a qual foi substituída pela Lei nº 13.966/2019 em 26/03/2020. A análise realizada considera os parâmetros das duas leis, e o modelo formatado atende a nova lei em vigor.
- A análise dos elementos de PI posta na Seção 5.2 e a aplicação dos mesmos no modelo de formatação de franquias se limitam ao território brasileiro.
- O modelo de formatação de franquias pode ser aplicado a qualquer setor de negócio. No entanto, haverá no fluxo de processos a sinalização de gatilhos que devem ser acessados para alguns setores específicos.
- O modelo de formatação de franquias não compreende a estruturação da franquia com o objetivo de internacionalização.

2 OBJETIVOS

Objetivo geral

Estruturar um modelo de formatação de franquias que contemple as melhores práticas de gestão, incorporando uma abordagem voltada à proteção e gestão dos ativos de propriedade intelectual.

Objetivos específicos

- Analisar as práticas existentes no mercado de formatação de franquias, identificando os serviços relacionados à proteção e gestão da propriedade intelectual;
- Identificar e analisar os recursos legais e de gestão aplicáveis à proteção da propriedade intelectual de um sistema de franquias;
- Estruturar um modelo de formatação de franquias, incorporando a proteção e gestão dos objetos de propriedade intelectual, em serviços que contemplem desde a preparação do negócio para a replicabilidade até o monitoramento e gestão de franqueados.

3 METODOLOGIA

O presente trabalho consiste em uma pesquisa social aplicada que, por definição, tem como característica fundamental o interesse na aplicação, utilização e consequências práticas do conhecimento, com preocupação voltada para aplicação imediata numa realidade circunstancial (GIL, 1990).

Assim, tem-se no escopo deste trabalho tanto a produção de conhecimento, no que se refere ao estudo da realidade brasileira a respeito da abordagem da propriedade intelectual no setor de franquias, quanto uma proposta de aplicação prática nessa realidade, que é o desenvolvimento de um modelo de formatação de franquias com foco na propriedade intelectual do franqueador.

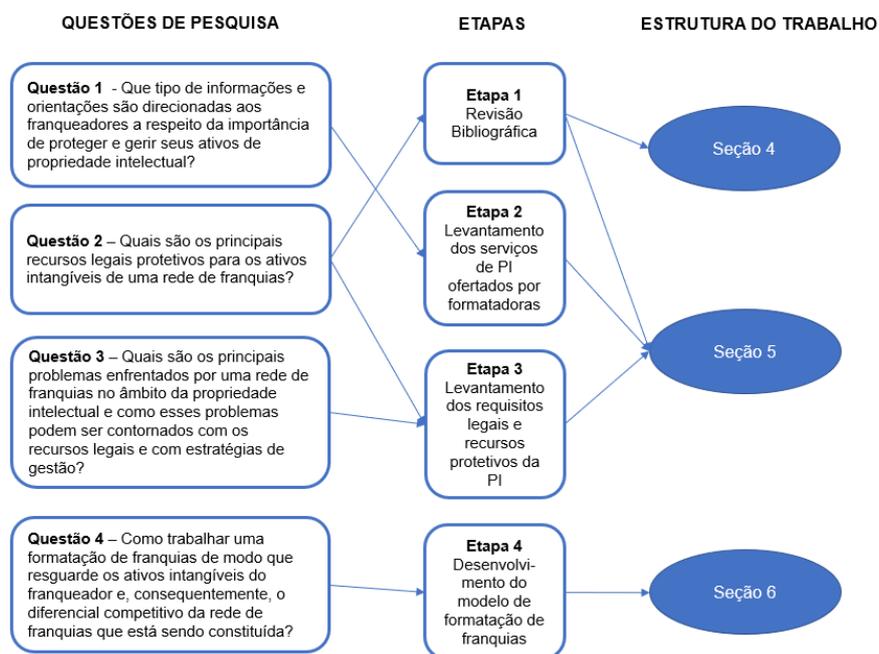
O planejamento da pesquisa compreendeu a realização de 4 (quatro) etapas:

- Etapa 1 – Revisão bibliográfica – Análise de artigos científicos, livros, relatórios, cartilhas, manuais e demais documentos que abordam a relação entre franquia e propriedade intelectual ou aspectos da transferência de tecnologia no *franchising*.
- Etapa 2 – Levantamento dos serviços de PI ofertados por formatadoras de franquias – Estudo da oferta de serviços disponibilizados nas páginas eletrônicas das consultorias que trabalham com formatação de franquias, especificamente no que se refere às ações voltadas à propriedade intelectual.
- Etapa 3 – Levantamento de requisitos legais e recursos protetivos da PI aplicados ao setor de franquias – identificação e análise dos principais ativos de PI envolvidos no *franchising*, elencando definições, aplicabilidades, requisitos legais, principais problemas e boas práticas associadas.
- Etapa 4 – Desenvolvimento do modelo de formatação de franquias – Estruturação, mapeamento e modelagem dos processos relativos ao serviço de formatação de franquias.

De modo a melhor explicar a relação entre os elementos do projeto, apresenta-se na **Figura 2** a interconexão entre as questões da pesquisas, as

etapas do projeto e o posicionamento dos resultados alcançados na estrutura desta dissertação.

Figura 2 – Relação entre as questões de pesquisa, as etapas do projeto e a estrutura da dissertação.



Fonte: Autora, 2019.

Os métodos e técnicas empregados foram selecionados de acordo com cada etapa do projeto. Assim, passa-se a descrever nos itens a seguir as etapas do trabalho e as respectivas linhas metodológicas utilizadas.

3.1 Métodos e técnicas

a) Etapa 1

Na etapa 1, revisão bibliográfica, foi realizada uma pesquisa exploratória, bibliográfica e documental, com a intenção de identificar os estudos e documentos envolvendo a relação entre propriedade intelectual e franquia.

A estratégia utilizada para a busca de documentos compreendeu os idiomas inglês e português, com os arranjos possíveis para o resgate de artigos revisados por pares e trabalhos acadêmicos (teses e dissertações) que

abordassem a relação franquia e propriedade intelectual ou aspectos da transferência de tecnologia no *franchising*. Foram descartados os materiais que se limitavam a apresentar estudos de casos ou estudos com enfoque em técnicas de negócios, de marketing, recursos humanos e demais temáticas que não apresentavam relação direta com a propriedade intelectual. No **Quadro 2** são apresentadas as bases utilizadas para a pesquisa, as chaves de busca utilizadas, a quantidade de artigos resgatados e selecionados para análise.

Quadro 2 – Bases utilizadas para a pesquisa bibliográfica, com respectivos parâmetros e informações da busca de documentos.

Parâmetros	Periódico CAPES	Scopus (Elsevier)	Web of Science	Teses e dissertações CAPES
Chaves	(1) Franquia AND “propriedade intelectual” (2) Franchising AND “intellectual property”	(1) Franchis* AND “intellectual property”	(1) Franchis* AND “intellectual property”	(1) Franquia
Período	(1) a partir de 01/01/1995 (2) Todos os anos	(1) todos os anos	(1) todos os anos	(1) todos os anos
Limite de busca	(1) e (2) Contém no título e no assunto, artigos, revisado por pares	(1) Título – resumo e palavra chave	(1) TS - tópico	(1) Geral
Recuperados para acesso	(1) 226 (2) 1.830	(1) 129	(1) 23	(1) 253
Selecionados para análise	(1) 24 (2) 80	(1) 18	(1) 7	(1) 17

Fonte: Autora, 2019.

A busca de artigos científicos foi complementada com uma pesquisa na plataforma do Google Acadêmico e, para dar maior consistência a pesquisa bibliográfica, foram consultados os livros mais referenciados pelos autores.

Além das bases mencionadas, foi realizada uma pesquisa documental com a coleta de manuais, cartilhas, tutoriais e relatórios disponibilizados na internet por órgãos representativos para o setor, tais como: a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a Agência Brasileira de Promoções de Exportação e Investimento (APEX), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (atualmente Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e

Serviços), entre outros órgãos e empresas prestadoras de serviço que direcionam material informativo para os atuais e futuros franqueadores brasileiros. A pesquisa da normativa em vigor, envolvendo leis, decretos, e resoluções, também fizeram parte dessa análise documental.

O material coletado foi compilado e categorizado, de modo a reunir informações em três grupos: franquias, propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Os resultados obtidos e os aspectos mais relevantes da revisão bibliográfica estão apresentados nas Seções 4 e 5.

b) Etapa 2

A segunda etapa do trabalho envolveu um mapeamento de mercado com o levantamento dos serviços ofertados pelas empresas que trabalham com formatação de franquias. Esse levantamento foi julgado importante para verificar empiricamente de que forma a propriedade intelectual é abordada e se a proteção e gestão dos ativos intangíveis são colocadas como etapas durante o processo de preparação da empresa para iniciar suas atividades no setor de franquias.

A pesquisa compreendeu uma análise dos sites, blogs e vídeos disponibilizados pelas empresas atuantes no ramo de formatação de franquias, a compilação e categorização dos dados e uma avaliação quantitativa e qualitativa.

Foram analisados os documentos eletrônicos de 106 (cento e seis) empresas, que prestam serviços a todas as regiões do país. Nesse número estão incluídas todas as consultorias e escritórios de advocacia que atuam no mercado de formatação de franquias e que estavam credenciadas na ABF em outubro de 2019, totalizando 51 (cinquenta e uma) empresas, além de mais 55 (cinquenta e cinco) empresas atuantes neste ramo, não credenciadas na ABF, que foram identificadas por uma pesquisa livre na plataforma *Google*.

Os dados foram compilados em planilha eletrônica e categorizados por tipo de serviço apresentado no âmbito da propriedade intelectual, de forma a identificar se havia qualquer menção à importância da propriedade intelectual para a rede de franquias, ou a inclusão de recursos de proteção da PI no rol dos serviços disponibilizados.

A análise quantitativa e qualitativa dos dados está apresentada na Seção 5.1 deste trabalho.

c) Etapa 3

A terceira etapa do trabalho compreendeu um levantamento dos principais elementos de PI envolvidos na prática do *franchising*, bem como um estudo dos recursos protetivos disponibilizados pela legislação brasileira e das melhores práticas de gestão que podem servir à complementação dos recursos legais, conferindo maior segurança ao processo de franqueamento.

O levantamento envolveu uma análise qualitativa de artigos acadêmicos, de matérias e reportagens em sites especializados, além de um apanhado na legislação brasileira, especialmente nos dispositivos que tratam sobre propriedade intelectual, franquias e relações comerciais. Realizou-se ainda uma pesquisa na jurisprudência brasileira para identificar os principais processos judiciais e tendências das decisões em relação às disputas envolvendo direitos de PI no setor de franquias. Para isso, foram utilizadas as bases de busca mencionadas na primeira etapa (revisão bibliográfica), além de consultas aos sites do Planalto Federal (portal da legislação - <http://www4.planalto.gov.br/legislacao/>) e da Plataforma JusBrasil (<https://www.jusbrasil.com.br/>).

Os resultados estão apresentados na Seção 5.2.

d) Etapa 4

A quarta e última etapa do trabalho correspondeu ao desenvolvimento do modelo de formatação de franquias, condensando os aspectos trabalhados nas etapas anteriores e agregando as melhores práticas de formatação deste tipo de transferência de tecnologia.

O desenvolvimento do modelo foi inspirado na técnica de modelagem de processo conhecida como BPM - *Business Process Management* (em português Gerenciamento de Processos de Negócios) e seguiu o padrão de símbolos do BPMN - *Process Model and Notation* (traduzido em português para Modelo e Notação de Processo).

Segundo o BMP CBOK (Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio – Corpo Comum de Conhecimento, 2013), o BPM é uma disciplina

gerencial que trata processos de negócio como ativos da organização. Tem como características principais a abordagem do trabalho ponta a ponta, com processos de negócio gerenciados em um ciclo contínuo para manter a integridade e permitir a adaptação ou transformação. “É uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar (ou projetar), executar, medir, monitorar e controlar processos de negócios, automatizados ou não, para alcançar consistência e resultados alinhados com objetivos estratégicos organizacionais” (HEFLO, 2019).

O modelo de formatação de franquias elaborado retratou as etapas de planejamento, modelagem, análise e desenho do processo de negócio, considerando os princípios e práticas orientadas pelo BPM. O objetivo é que a consultoria mantenha a linha conceitual do BPM para a execução, monitoramento e controle dos seus processos, bem como implemente essa sistemática no mapeamento de processos das empresas a serem formatadas.

A linguagem utilizada para a modelagem de processos foi a BPMN (*Business Process Modeling Notation*, traduzido para o português, Notação de Modelagem de Processos Organizacionais), a qual atualmente é de responsabilidade da OMG (*Object Management Group*), que atua na manutenção e evolução da BPMN. É uma linguagem formal de representação de modelagem de processos, que tem como objetivo principal ser facilmente compreendida por pessoas, de modo a facilitar a explicitação dos processos de negócios modelados na notação (CAMPOS, 2014).

Segundo Campos (2014), as principais vantagens dessa linguagem residem no fato dela ser uma notação de padrão aberto. Embora seja mantida pela OMG, a linguagem não é de propriedade de nenhuma empresa, estando aberta a receber contribuição de qualquer indivíduo que queira contribuir com a evolução da notação e encaminhe as sugestões para a OMG, bem como podendo ser utilizada por fornecedores que queiram desenvolver ferramentas baseadas nessa notação.

A ferramenta utilizada para a construção do modelo foi o *Bizagi Modeler*, desenvolvido pela BIZAGI, uma empresa privada com sede no Reino Unido que trabalha com softwares para transformação digital por meio da Automação de Processos Inteligentes (*Intelligent Process Automation - IPA*), Automação de Processos Digitais (*Digital Process Automation - DPA*) e Gerenciamento de

Processos de Negócios (*Business Process Management* - BPM). O *Bizagi Modeler* é um software gratuito de notação e modelagem de processos de negócio, com ferramentas baseadas na notação BPMN (BIZAGI, 2019).

O processo de desenvolvimento do modelo de formatação de franquia está apresentado na Seção 6 e o modelo propriamente dito, com o diagrama e o relatório com a descrição dos processos, será entregue como produto tecnológico.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

A fundamentação teórica deste trabalho será apresentada em três partes, que abordarão, sequencialmente, as temáticas: franquia, propriedade intelectual e transferência de tecnologia

4.1 O sistema de franquias

Segundo Dahab (1996), o termo franquia ou, do inglês, *franchising*, foi originado na França, na idade média, e tem sua etimologia na palavra *franchisage*, que vem de *franc*, prefixo utilizado no francês antigo para expressar transferência de um direito. Há também uma associação dessa terminologia à cidade francesa Franche que, no período feudal, caracterizava-se pelo livre trânsito de mercadorias e pessoas, bem como à expressão '*letters of franchise*', utilizada para designar a carta de alforria que libertava as pessoas do estado de servidão, ou seja, uma cessão do direito de liberdade (DAHAB, 1996; DOMENICO, 2017).

Como destaca Domenico (2017), em todas as expressões originárias do termo, seja na sua origem etimológica do francês ou ainda no seu significado mais primitivo do inglês, o *franchising* sempre expressou o sentido de transferência de um direito, sendo essa a essência da relação estabelecida no sistema de franquias.

Enquanto arranjo produtivo ou modelo de negócio, o *franchising* teve sua origem nos Estados Unidos a partir de 1850 com a experiência pioneira da firma Singer Sewing Machine que, para ampliar sua rede distribuição sem despender recursos próprios, passou a credenciar agentes em diversos pontos do país, franqueando-lhes a marca, produtos, publicidade, técnica de vendas no varejo e conhecimentos técnicos. (VENOSA, 2017; RIBEIRO, 2013).

Essa estratégia de expansão foi seguida por outras empresas, em especial pela General Motors e a Coca-Cola. Em 1898, a General Motors utilizou-se do formato de franquias para expandir sua rede de pontos de venda, dando origem às concessionárias de veículos (DAHAB, 1996; LAFONTAINE; MORTON, 2010; RIBEIRO, 2013). Já a Coca-Cola, em 1899, adotou o primeiro sistema de produção no formato de franquias, outorgando licenças para

empresários que desejavam produzir e comercializar os seus refrigerantes em determinadas áreas geográficas (PERDIGÃO; PERDIGÃO; BRITO, 2012; RIBEIRO, 2013).

No século seguinte houve uma grande diversificação dos segmentos que passaram a adotar o *franchising* para expansão dos negócios, tais como as mercearias, locadoras de veículos e redes de alimentação. Por volta de 1930, as distribuidoras de petróleo iniciaram o seu processo de conversão de suas unidades próprias em franquias, sendo um período de grande expansão do *franchising* como ferramenta de alavancagem de mercado. (PERDIGÃO; PERDIGÃO; BRITO, 2012; RIBEIRO, 2013).

Após a Segunda Guerra Mundial e o regulamento do uso das marcas em 1946, as redes de franquia encontraram um ambiente totalmente propício para crescimento do setor nos Estados Unidos (SILVA, 2015). Muitos ex-combatentes que retornaram aos Estados Unidos decidiram investir sua capacidade de trabalho e recursos em unidades franqueadas, por representarem negócios já formatados e mais seguros (VENOSA, 2007).

Na década de 1950, grandes redes como o McDonald's, Burger King e Dunkin' Donuts expandiram-se de forma vigorosa por meio do sistema de franquia (BITTI, 2012), refinando os conceitos existentes e, de certa forma, revolucionando a distribuição de bens e serviços. Especialmente por meio dessas redes, o conceito de *franchising* foi sendo introduzido e disseminado em muitos países, apresentando-se como modelo desse formato de negócio (WANG; TERRY, 2012).

Conforme observamos pela história, o modelo de franquia não resultou de um invento ou de uma lei específica, ele foi criado e desenvolvido a partir de soluções encontradas por empresários em resposta aos problemas que enfrentavam em seus negócios. A evolução do sistema se deu de forma natural, na medida em que a sistemática de trabalho empregada por algumas empresas serviu de modelo para outras que, por apresentarem dificuldades e objetivos semelhantes, passaram a aderir ao formato de franquias (BRASIL, 2015).

O crescimento do *franchising* no mundo foi exponencial, potencializado sobretudo pela globalização e pela internet. Segundo Clegg e Cross (2000), o *franchising* é tendência do século XXI como alternativa para a distribuição de

produtos e/ou serviços para as organizações no âmbito nacional e principalmente no contexto internacional (LAVIERI; CORRÊA; CUNHA, 2015).

4.1.1 Definição de Franquia

A expressão Franquia ou *Franchising*, termo inglês adotado pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras (ABL, 2019) e pela primeira lei de franquias (Lei nº 8.955/1994), é utilizada para designar um modelo de negócio em que o franqueador, detentor da propriedade intelectual da empresa e do *know-kow* necessário para conduzir um negócio de sucesso, franquia ou transfere o direito de uso desses bens imateriais para outro empresário, o qual se compromete a replicar o negócio, seguindo as regras estabelecidas no contrato de franquia, e remunerar o franqueador pelo uso desse direito.

A atual lei de franquias, Lei nº 13.966/2019, que disciplina o contrato de franquia empresarial no Brasil, conceitua franquia como:

Art. 2º (...) sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento” (BRASIL, 2019, p. 1).

No mesmo sentido, a Associação Internacional de Franchising (INTERNATIONAL FRANCHISE ASSOCIATION – IFA, 2009), assim conceitua e delimita o acordo de franquia:

Em um sistema de franquia, o franqueador licencia seu nome comercial (marca) e seus métodos operacionais para uma pessoa ou grupo que operam dentro de um território ou local específico (o franqueado). Este, por sua vez, concorda em operar seus negócios de acordo com os termos de um contrato (o acordo de *franchising*). O franqueador fornece ao franqueado liderança e apoio para a operação, e exerce alguns controles para garantir a adesão do franqueado às diretrizes da marca. Em troca, o franqueado geralmente paga ao franqueador uma taxa inicial única (a taxa de franquia) e uma taxa contínua (conhecida como *royalties*) pelo uso do nome

comercial do franqueador e dos métodos operacionais. (IFA, 2009, p. 1, tradução da autora).

São muitas as definições de franquia e muitos os arranjos de negócio que representam os possíveis sistemas de franquias operados no Brasil. Sobre os modelos de negócio ou gerações de franquias, a Seção 4.2 discorrerá de forma detalhada, uma vez que a tipificação se baseia essencialmente na intensidade da propriedade intelectual envolvida no negócio. Quanto às definições, cabe relacionar no **Quadro 3** as principais características enfatizadas pelos teóricos, acadêmicos e pela legislação, em relação ao que o sistema de franquia representa para o franqueador e para o franqueado.

Quadro 3 – Principais características enfatizadas nas definições de franquia por teóricos, acadêmicos e pela legislação.

Característica/ Definições	Franqueador	Franqueado
Direitos	<ul style="list-style-type: none"> • Empreender ações para controlar e fiscalizar a utilização dos bens intangíveis e a operacionalização das unidades franqueadas; • Ser remunerado pela concessão dos direitos ao franqueado e pela prestação do serviço de consultoria/acompanhamento das unidades. 	<ul style="list-style-type: none"> • Receber todas as informações necessárias para embasar sua decisão de aderir à rede de franquias; • Receber treinamentos, manuais, assessoria e demais ações necessárias que lhe capacitem a gerir o negócio.
Deveres/ Obrigações	<ul style="list-style-type: none"> • Licenciar o uso da marca e demais ativos intangíveis envolvidos no negócio; • Transferir o <i>know-how</i> de um pacote de negócio já testado e validado pelo mercado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Investir capital e força de trabalho para gerir o negócio; • Remunerar o franqueador (taxa de franquia, <i>royalties</i> e outros) em contrapartida aos direitos que lhe são concedidos; • Distribuir/prestar os bens, produtos e serviços de acordo com o formato padronizado pelo franqueador.
Vantagens	<ul style="list-style-type: none"> • Expansão da marca, bens e serviços em diversas regiões geográficas, sem aplicação direta de recursos financeiros e humanos; • Economia de escala; • Fortalecimento da marca e do modelo de negócio; • Remuneração pelo licenciamento dos bens intangíveis da empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Investimento em um negócio já testado e validado pelo mercado; • Facilidade para o ingresso no mercado e atração de clientela fiel à marca e à qualidade que a rede de franquias representa; • Operacionalização do negócio com base no conhecimento, experiência e <i>know-how</i> já adquiridos e consolidados pelo franqueador.
Desvantagens	<ul style="list-style-type: none"> • Risco de ações dos franqueados que possam impactar negativamente na imagem da marca e da empresa; • Risco de perder sua vantagem 	<ul style="list-style-type: none"> • Autonomia para a gestão dos negócios reduzida; • Possíveis limitações quanto a eventuais mudanças e adaptações necessárias para atendimento ao mer-

	competitiva em função de ter sua propriedade intelectual compartilhada com terceiros.	cador local.
--	---	--------------

Fonte: Autora, 2019, com base na Lei nº 8.958/1994, Lei nº 13.966/2019, Dahab (1996), Ciccarrelli; Queiroz; Araújo (2016), Plá (2011), Kuratko (2016).

4.1.2 Principais termos do sistema de franquia

Apesar do termo *franchising* ser a tradução para o inglês da palavra franquia, na prática, o *franchising* é utilizado para designar todo o sistema de franquias, incluindo franqueador, franqueado, produtos e serviços transacionados e distribuídos. Já o termo franquia é referido normalmente para designar a unidade franqueada, ou seja, o direito ou privilégio de operar conforme a estrutura pré-concebida do franqueador (FOSTER, 1995 apud LAVIERI; CORRÊA; CUNHA, 2015).

Alguns termos são específicos do sistema de franquias, de modo que se faz importante elencá-los para facilitar a compreensão. Para definição desse vocabulário serão utilizadas as perspectivas de Foster (1995), Ribeiro *et al.* (2013), Concli (2017) e Plá (2001).

- *Franchising* - sistema que compreende todos os elementos envolvidos na transação do negócio de franquias. Neste trabalho, o termo *franchising* será utilizado como sinônimo de sistema de franquias.
- Franquia - é a unidade de negócio (estabelecimento) operado e gerido pelo franqueado, de acordo com as normas e padrões postos pelo franqueador.
- Franqueador - pessoa jurídica que concede a franquia. É o detentor dos direitos sobre determinada marca, métodos, processos de negócio e todos os demais bens de propriedade intelectual.
- Franqueado - pessoa física ou jurídica que adere à rede de franquias idealizada pelo franqueador, com o compromisso de seguir as normas e padrões definidos por ele e remunerá-lo por esses benefícios.
- Taxa de Franquia - valor único estipulado pelo franqueador para que o franqueado possa aderir ao sistema, pago na assinatura do pré-contrato ou do contrato de franquia.

- Taxa de *Royalties* - remuneração periódica paga pelo franqueado ao franqueador como retribuição ao acesso continuado de *know-how*, uso da marca e demais ativos intangíveis de propriedade do franqueador, bem como pelos serviços prestados pelo franqueador relativos à capacitação, programas de suporte, sistemas operacionais, assessoria e consultorias.
- Taxa de marketing / propaganda / publicidade - valores pagos periodicamente pelos franqueados e pelas unidades próprias dos franqueadores para formar um fundo a ser empregado em campanhas de divulgação regional, nacional ou local.
- Circular de Oferta de Franquia (COF) - documento previsto na legislação brasileira, que deve ser entregue pelo franqueador ao candidato a franqueado pelo menos 10 dias antes da assinatura do pré-contrato, contrato ou pagamento de qualquer valor.
- Contrato de franquia - documento jurídico que disciplina a relação entre o franqueador e o franqueado, determinando todos os aspectos legais e comerciais do negócio. Pode ser precedido de outro documento denominado pré-contrato que disciplinará a relação entre as partes no período compreendido entre a adesão do franqueado ao sistema e a inauguração da unidade franqueada.
- Microfranquia - são franquias que exigem investimento inicial inferior ao das franquias tradicionais. O valor de referência utilizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) é três vezes o PIB anual per capita (produto interno bruto anual médio por habitante do país).
- Formatação de franquia - Estruturação da empresa que pretende se tornar franqueadora, envolve a organização de processos para adesão ao formato exigido pela legislação e implantação de boas práticas de gestão.

4.1.3 Tipos de Franquias

Na literatura há algumas tipologias relacionadas ao *franchising*. Dentre elas, faz-se especialmente importante as classificações que se referem ao nível

de responsabilidade que é transferida de franqueador para franqueado, bem como ao tipo de contrato que é estabelecido.

Segundo Concli (2017), em relação ao nível de responsabilidade do franqueado, as franquias podem ser classificadas em:

- Franquia Unitária ou Individual - o franqueador concede ao franqueado o direito de abertura de uma unidade, com exclusividade de atuação em território delimitado. Nesse caso, se o franqueado desejar abrir outra unidade será realizado novo contrato com regras específicas. Geralmente para abertura de uma segunda unidade é avaliada a capacidade financeira do franqueado, o desempenho alcançado pelo mesmo na unidade existente e o plano de expansão do franqueador em relação aos territórios disponíveis.
- Franquia Master - o franqueador concede ao master franqueado, ou ao subfranqueador (VENOSA, 2007), o direito de representá-lo em uma determinada região. As atividades do master franqueado compreendem a exploração da marca e demais ativos do sistema, seleção e treinamento dos franqueados e a administração da rede no local de sua responsabilidade. A assinatura dos contratos com os franqueados na referida região também é de responsabilidade do master franqueado, que, para isso, recebe parte do valor da taxa de franquia e dos *royalties*. Geralmente esse tipo de franquia é utilizado para operacionalizar os planos de internacionalização ou de expansão em países de grandes dimensões geográficas.
- Franquia de Desenvolvimento de Área - nesta modalidade o franqueador atribui ao franqueado o direito de exploração de uma determinada região, onde, a depender do formato do contrato, o franqueado deverá abrir mais unidades em um determinado espaço de tempo ou vender unidades na sua região, recebendo parte do valor cobrado a título de taxa de franquia e *royalties*. Diferentemente do master franqueado, a assinatura dos contratos e as responsabilidades pelo monitoramento permanecem com o franqueador.

No que se refere ao tipo de contrato a ser estabelecido entre franqueador e franqueado, Silva e Azevedo (2007) elencam as seguintes modalidades:

- Contrato de franquia convencional - é o mais utilizado e tradicionalmente referenciado na literatura. O franqueado adere ao sistema de franquias pagando a integralidade da taxa de franquia e os *royalties* periódicos estabelecidos em contrato e, em troca, adquire o direito, por tempo determinado, de utilizar a marca e *know-how* do franqueador.
- Contrato de franquia parcial - os investimentos iniciais para a abertura da unidade são compartilhados entre as partes. O franqueador assume as despesas com o imóvel, detendo o controle sobre o ponto comercial, enquanto o franqueado arca com as demais despesas (decoreação, aquisição de equipamentos e materiais, seleção, treinamento e contratação de sua equipe etc.). Em contrapartida, além da taxa de franquia e dos *royalties*, o franqueado transfere ao franqueador uma parcela adicional do faturamento de sua unidade na forma de taxa de aluguel.
- Contrato de locação de gerência - o franqueador arca com a integralidade dos investimentos iniciais para a estruturação da unidade franqueada, transferindo ao franqueado unicamente o controle gerencial do ponto comercial. A remuneração do franqueador, neste caso, é composta por taxa de administração (geralmente calculada com base em percentual do faturamento da unidade), *royalties* e taxa de aluguel. A taxa de franquia não necessariamente é cobrada.

4.1.4 Sistemas de franquia no Brasil

O primeiro registro de aplicação do *franchising* no Brasil foi em 1963 com a escola de idiomas Yázigi. Em seguida, em 1969, a rede de ensinos CCAA iniciou suas operações e expansão por franquias. Os sistemas baseavam-se essencialmente na transferência do *know-how* através de material didático produzido pelas redes de ensino, mas ainda com pouca estruturação em termos de gestão (SILVA, 2015; RIBEIRO *et al.*, 2013). Somente na década seguinte é que o sistema de franquias, enquanto modelo de negócio, se disseminou no país. Inicialmente foi marcado pela introdução de marcas internacionais, como a inauguração da primeira loja McDonald's em 1979 no Rio de Janeiro, e depois pela introdução desse modelo como sistema

de expansão por marcas brasileiras como O Boticário, Água de Cheiro, Bob's e Ellus (CONCLI, 2017; SILVA, 2015; BITTI, 2012).

O marco que deu força ao setor na perspectiva de organizar o crescimento do *franchising* no Brasil, foi a fundação da Associação Brasileira de Franchising (ABF) em 1987. Naquela época, os principais objetivos eram formar uma representação institucional junto ao governo e a sociedade civil, atuar na organização do crescimento do *franchising* e funcionar como garantia de qualidade, facilitando a escolha dos futuros franqueados (RIBEIRO *et al.*, 2013).

O setor de franquias cresceu significativamente no Brasil desde então, impulsionado por fatores econômicos e pela iniciativa de grupos empresariais. Segundo Silva e Azevedo (2012), os principais fatores para a popularização do sistema de franquias no mercado brasileiro foram:

- Crescimento do setor de Shopping Centers durante a década de 80;
- Fundação da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e promulgação da Lei nº 8.955 em 1994, regulamentando a franquia empresarial no Brasil;
- Estabilidade da economia brasileira, com a implantação do Plano Real em 1994, fazendo com que o Brasil passasse a ser incluído no plano de expansão de diferentes redes internacionais, tais como Pizza Hut, Arby's e Subway;
- Capital disponível de profissionais que aderiram aos planos de demissão voluntária de empresas privatizadas e depois tornaram-se franqueados;
- Parcerias internacionais da ABF com a Agência de Promoção às Exportações (APEX) a partir de 2004 para promover a imagem do país no exterior.

Conforme ressaltam Ribeiro *et al.* (2013), cada vez mais é nítida a importância do *franchising* no crescimento econômico do país, pois, acima de tudo, proporciona uma geração de negócios e empregos de maneira estruturada. O modelo alia os interesses da sociedade (por proporcionar menos negócios com possibilidade de insucesso nos primeiros 5 anos), dos investidores (franqueados dispostos a empreenderem de maneira mais organizada e segura) e dos franqueadores (ampliação da cobertura de mercado).

Os números do *franchising* brasileiro são crescentes e estáveis, mesmo em períodos de crise econômica. É um setor que atrai interesse, está presente em todas as regiões do país, em diversos segmentos, e envolve micro, pequenas, médias e grandes empresas.

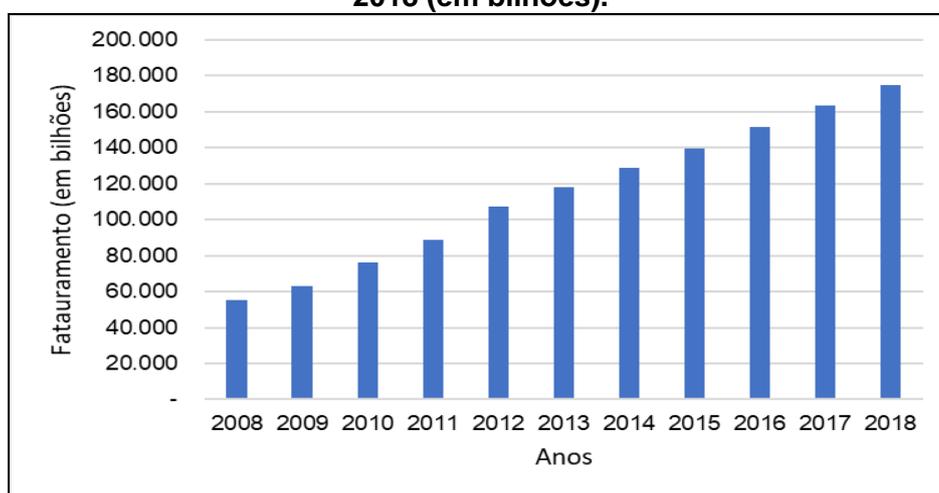
Números do *franchising* brasileiro

Desde os primeiros modelos de negócio no Brasil, o sistema de franquias mantém-se em crescente expansão. Os dados divulgados pela ABF indicam que em 2018 o setor obteve faturamento de R\$ 174.843 bilhões, gerando quase um milhão e trezentos empregos diretos. Neste período atuaram no Brasil 2.877 redes franqueadoras e 153.704 unidades franqueadas.

Nas Figuras 3 a 8 são apresentados os dados dos últimos 10 anos divulgados nos relatórios da ABF e o indicativo do percentual de crescimento alcançado pelo setor.

No que se refere ao faturamento, a **Figura 3** apresenta os números dos últimos 10 anos em bilhões, onde é possível observar um ritmo sempre ascendente.

Figura 3 – Histórico do faturamento alcançado pelo setor de franquias de 2009 a 2018 (em bilhões).

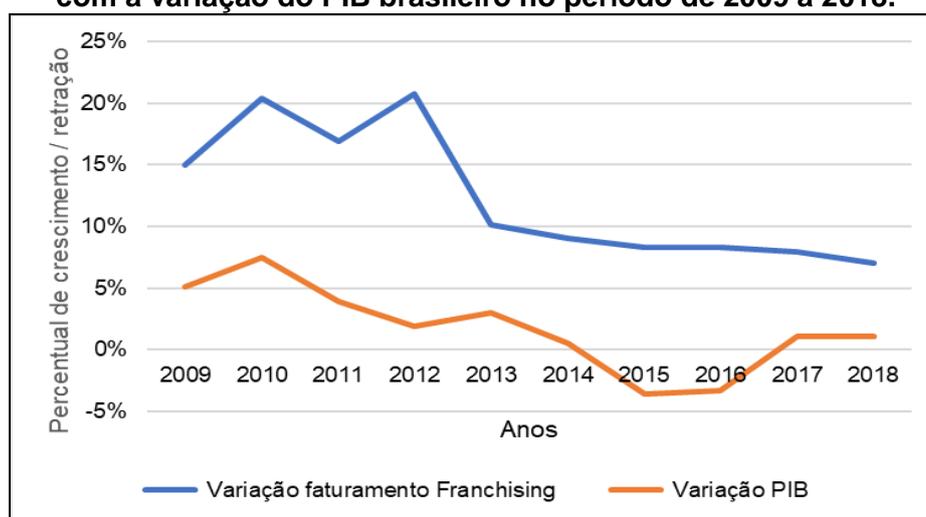


Fonte: Autora, 2019, com base em dados divulgados pela ABF.

Analisando a variação do crescimento, observa-se que a partir de 2013 houve uma desaceleração, pois nos anos anteriores o setor se mantinha com

um percentual médio de 20%. De 2014 a 2018 é identificado crescimento médio anual de 8%. Esses números tornam-se particularmente relevantes se comparados com a economia nacional, que a partir de 2010 praticamente estagnou e que no período de 2014 a 2016 recuou consideravelmente, apresentando números negativos (CONCLI, 2017). Essa sustentação é comprovada pelos números da **Figura 4**, que apresenta a variação do faturamento do setor de franquias em comparação com a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

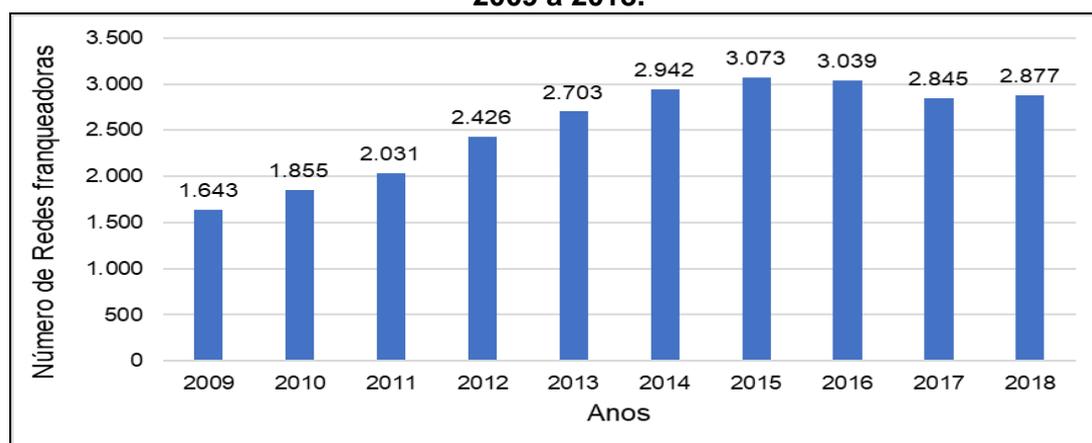
Figura 4 – Comparação entre a variação do faturamento no setor de *franchising* com a variação do PIB brasileiro no período de 2009 a 2018.



Fonte: Autora, 2019, com base em dados divulgados pela ABF.

Em relação ao número de franqueadores operando no Brasil nos últimos 10 anos, observa-se na **Figura 5** um crescimento médio de 7% ao ano. Em todos os anos houve crescimento de empresas atuando como franqueadoras, com exceção dos anos de 2016 e 2017, onde houve uma pequena redução desse número.

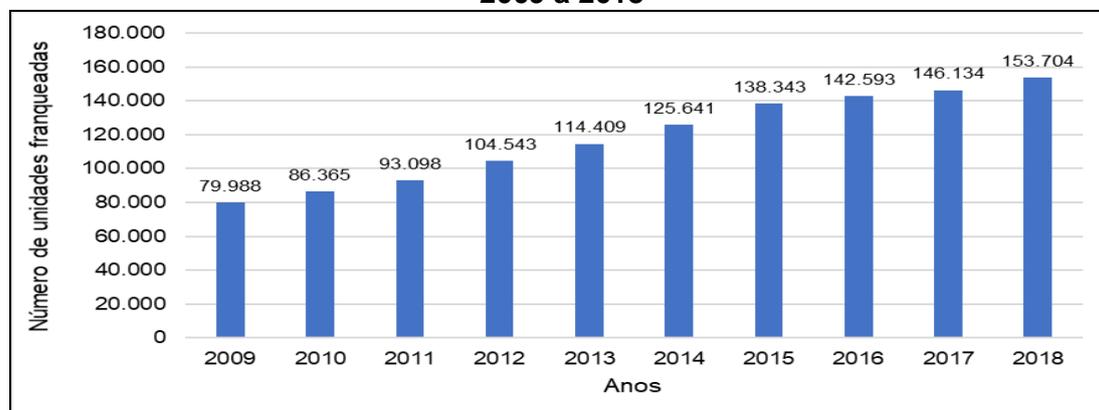
Figura 5 – Histórico do número de redes franquadoras operando no Brasil de 2009 a 2018.



Fonte: Autora, 2019, com base em dados divulgados pela ABF.

O número de unidades franqueadas também se destaca apresentando crescimento anual nos últimos 10 anos, com uma média de 8% ao ano, conforme apresentado na **Figura 6**. Mesmo com uma pequena retração do número de redes franquadoras em 2016 e 2017, a quantidade de unidades franqueadas manteve-se crescente, impactando no faturamento e na geração de empresas. A expansão das redes para fora das grandes capitais e a maior disponibilidade de pontos comerciais a um custo mais competitivo foram os principais fatores que alavancaram essa expansão (ABF, 2019 apud SUA FRANQUIA, 2019).

Figura 6 – Histórico do número de unidades franqueadas operando no Brasil de 2009 a 2018

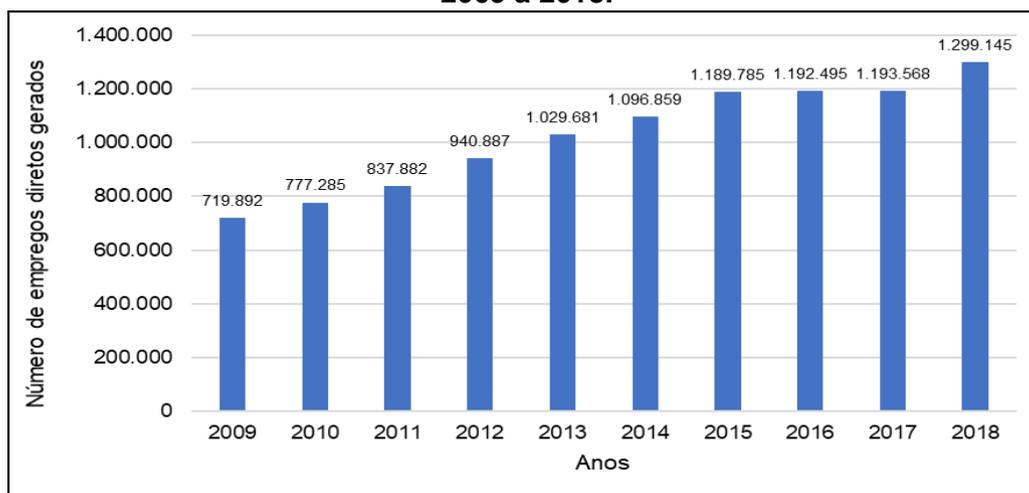


Fonte: Autora, 2019, com base em dados divulgados pela ABF.

O impacto do setor na geração de empregos refletiu para 2018 em quase um milhão e trezentos postos de trabalho. Na **Figura 7** é possível

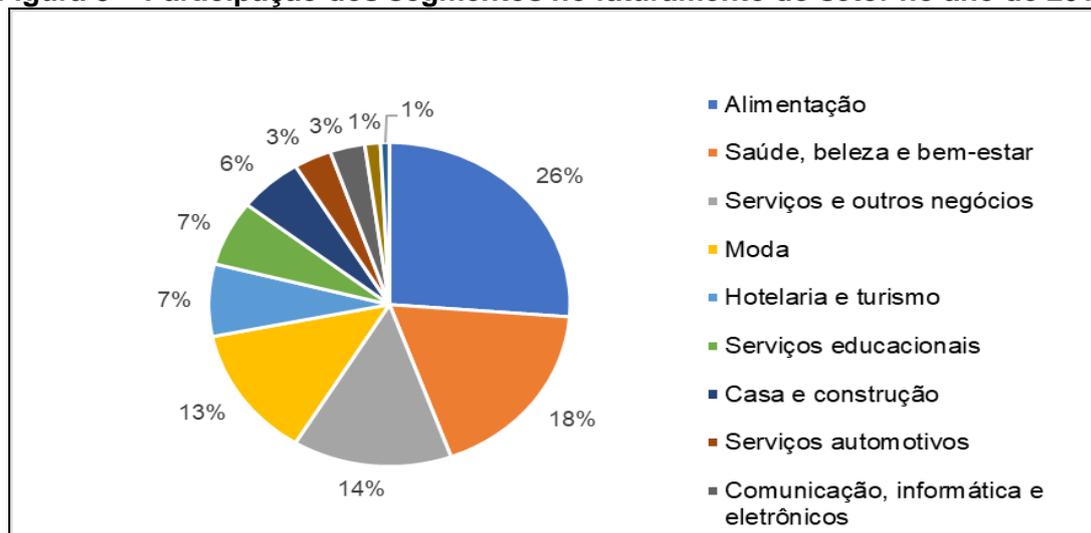
constatar o crescimento anual do número de empregos diretos gerados pelo *franchising*, com uma média de crescimento de 7% ao ano. Destaca-se que a evolução da geração de empregos no setor de franquias é diretamente relacionada aos números de evolução dos quadros de faturamento e crescimento de unidades franqueadas, sugerindo que o setor de franquias quando cresce, além de gerar riqueza aos empresários, investidores e para o país, contribui diretamente para a geração de empregos (CONCLI, 2017).

Figura 7 – Empregos diretos gerados pelo setor de *franchising* no período de 2009 a 2018.



Fonte: Autora, 2019, com base em dados divulgados pela ABF.

Em relação a participação dos segmentos no faturamento do setor, a **Figura 8** apresenta a distribuição de 2018, onde se pode constatar que o segmento de alimentação lidera, seguido pelos setores de “saúde, beleza e bem-estar”, “serviços e outros negócios” e “moda”. Historicamente o segmento de alimentação detém a maior fatia de mercado no setor de franquias em termos de faturamento, mas o destaque desse dado está nos segmentos de “serviços e outros negócios” e “saúde, beleza e bem-estar”, que vêm crescendo constantemente, em especial por apresentarem modelos de negócio compatíveis com as microfranquias, as quais devido ao baixo valor de investimento, tendem a ter um crescimento mais acelerado que os demais segmentos que demandam maiores investimentos (ABF, 2019 apud SUA FRANQUIA, 2019).

Figura 8 – Participação dos segmentos no faturamento do setor no ano de 2018.

Fonte: Autora, 2019, com base em dados divulgados pela ABF.

Os números apresentados demonstram o amadurecimento do setor de *franchising* e sua representatividade na economia brasileira. Mesmo nos períodos de crise, onde praticamente todos os índices do país apresentavam retração, o desempenho do setor de franquias se manteve ascendente. Segundo a ABF (SUA FRANQUIA, 2019), esses dados revelam a forte relevância dos princípios fundamentais que norteiam o trabalho do *franchising*, especialmente em períodos de retração econômica, onde se destacam o trabalho em rede, os ganhos de escala, a busca por inovação e o investimento em novos formatos, produtos e serviços.

4.1.5 Legislação aplicada

O surgimento dos primeiros franqueadores e o início da operação do *franchising* no Brasil não estão relacionados a um marco legal, e sim a um movimento de mercado. Durante o período de ausência de legislação específica, a prática do *franchising* era regida indiretamente por diplomas brasileiros genéricos, a exemplo dos Códigos Civil e Comercial, bem como dos diplomas dirigidos ao registro de marca (Código de Propriedade Industrial) e à defesa do consumidor (Código de Proteção e Defesa do Consumidor). Complementarmente, as redes de franquias atuantes no Brasil também

utilizavam como referência a legislação dos Estados Unidos (SILVA; AZEVEDO, 2012).

Após a tentativa de alguns projetos, a primeira Lei do *franchising* brasileiro (Lei nº 8.955/94) foi promulgada em 15 de dezembro de 1994 e contribuiu de forma direta para a formalização do setor e para a garantia dos direitos dos franqueados, disciplinando parâmetros mínimos para a relação entre franqueador e franqueado.

Segundo Resedá (2017), a Lei nº 8.955/94 conceitua o contrato de *franchising* a partir de uma ótica negocial, e não meramente jurídica. Os principais problemas identificados na época foram abordados na legislação, quais sejam: obrigatoriedade do franqueador fornecer informações suficientes para que o franqueado possa avaliar as condições da rede; estabelecimento de um tempo mínimo que possibilite o franqueado analisar as condições e consultar profissionais especializados ou buscar informações junto a outras unidades da franquia de seu interesse; transparência quanto aos dados financeiros e ao status dos bens de propriedade intelectual; informações sobre as condições a que se obriga o franqueado após a rescisão do contrato de franquia; entre outras. Cicarrelli, Queiroz e Araújo (2016) ressaltam que, com a vigência da lei, problemas muito constantes entre franqueador e franqueado passaram a diminuir.

Havia, entretanto, várias críticas quanto a concisão do conteúdo legal e a necessidade de incorporar elementos atuais na legislação, haja vista o lapso temporal desde a sua publicação. Assim, foi aprovada a Lei nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019, que passou a vigorar em 26 de março de 2020. Essa nova legislação traz importantes mudanças para o setor, a começar pela amplitude com que se refere aos bens de propriedade intelectual presentes no negócio jurídico da franquia.

4.2 A propriedade intelectual como base para o sistema de franquias

A relação estabelecida no *franchising* pressupõe uma troca onde os direitos de propriedade intelectual se posicionam na base do sistema. Por um lado, o franqueador concede ao franqueado todo o complexo de bens de propriedade intelectual pertencente a ele, tais como: uma ou várias marcas

comerciais, nome da empresa, invenções e desenhos industriais, *know-how*, obras protegidas por direitos autorais etc. Por outro lado, os franqueados, com a licença concedida pelo franqueador, aderem aos padrões de qualidade em suas atividades, assumindo o compromisso de operar no mercado como se fosse a própria distribuição da empresa, desfrutando dos benefícios da marca e posicionamento de mercado já estabelecidos pela rede de franquias (ВАФИН; ХМЕЛЬЧЕНКО, 2018).

Os ativos intangíveis da empresa, que englobam a marca e todos os conhecimentos envolvidos para a operacionalização e gestão do negócio, constituem naturalmente o cerne da relação estabelecida no sistema de franquias. Conforme salienta Schoeller (2003), devido ao investimento que ambos (franqueador e franqueado) têm no sistema de franquia, a proteção da propriedade intelectual dos ativos intangíveis do franqueador é, certamente, ponto de interesse comum.

4.2.1 Gerações de franquia

A evolução das práticas do *franchising*, no que se refere ao grau de profissionalismo e sistematização de processos, é retratada na literatura com as chamadas “Gerações de Franquia”.

Apesar de não haver consenso em relação a quantidade de gerações, faz-se importante ressaltar as características mais marcantes de cada uma dessas fases pela relação que será estabelecida com a aplicação da propriedade intelectual na Seção 4.2.2.

De acordo com Silva e Azevedo (2012), Ribeiro *et al.* (2013) e Plá (2001) as gerações de franquia são descritas em quatro ou cinco fases, conforme detalhado a seguir.

a) Primeira geração - Franquias de Produto

A fase denominada ‘Franquias de produto’, caracteriza-se principalmente pelo modelo de negócio em que o franqueado se constitui como um canal de distribuição de produtos não exclusivo e o franqueador apenas se compromete com o fornecimento dos produtos.

Nesse modelo pode haver utilização da marca do franqueador associada a algumas definições de normas ou padrões de imagem e comunicação, mas não está contemplado no contrato qualquer suporte mercadológico e de gestão por parte do franqueador.

É delegado ao franqueado autonomia ampla em relação a gestão do negócio, o que implica, naturalmente, em maiores riscos a serem assumidos por ele.

A remuneração do franqueador geralmente não é explícita nos contratos, estando embutida no valor de produtos adquiridos pelo franqueado.

b) Segunda geração - Franquias de Marca

Na Segunda Geração, denominada 'Franquias de marca', o franqueado passa a adotar a imagem da empresa franqueadora, tornando-se distribuidor preferencial ou exclusivo de seus produtos e/ou serviços.

Além da licença de uso da marca e distribuição de produtos, os franqueados recebem algum suporte, que se restringe a aspectos arquitetônicos e de identidade visual. Ainda não se pode dizer que há transferência de *know-how* ou suporte de gestão, haja vista que o papel do franqueador ainda se limita aos aspectos da imagem e sinais distintivos da empresa.

Os *royalties* ainda vêm embutidos nos preços dos produtos comprados do franqueador.

Como exemplos de franquias de produto e de marca há as engarrafadoras (Coca Cola e Pepsico), as revendedoras de combustível e as concessionárias de veículos .

c) Terceira geração - Franquias de Negócio Formatado

Na Terceira Geração, denominada de *Business Format Franchising*, ou, em português, 'Franquia de Negócio Formatado', o contrato de franquia passa a incluir a transferência de conhecimento de todo o modelo de gerenciamento do negócio previamente desenvolvido e testado pelo franqueador, compreendendo as estratégias, planos de marketing, manuais e padrões de operação, controle de qualidade e comunicação.

Esse novo modelo impacta diretamente na redução de risco e de atratividade do negócio de franquia, uma vez que o franqueado, agora, ingressa em um sistema já testado e validado pelo mercado. Também podem ser ressaltados como resultados desse novo modelo os ganhos de economia de escala e as amplas ações de marketing. A remuneração do franqueador, a partir desse sistema, passa a ser percebida por meio de *royalties*.

O precursor desse modelo de franqueamento foi o McDonald's, seguido pelas redes Burger King e Dunkin' Donuts.

Atualmente esse é o modelo previsto em praticamente todas as legislações sobre franquias e, muitas vezes, é referenciado como o próprio significado do *franchising*, como se fosse a única forma de exercício desse formato de negócio.

No entanto, Silva e Azevedo (2012) ressaltam que:

Apesar do *Business Format Franchising* apresentar uma tendência de ascensão em detrimento das franquias de primeira e de segunda geração, estas últimas são ainda mundialmente empregadas principalmente entre as revendedoras de carros, distribuidoras de combustíveis e engarrafadoras de bebidas, setores em que a ênfase do negócio se encontra centralizada na estabilidade das vendas. (SILVA; AZEVEDO, 2012, p.33).

d) Quarta Geração - Franquias de Geração Superior

A Quarta Geração de franquia, denominada *Learning Network Franchising*, ou, como adotado em português, 'Franquias de Geração Superior', compreende sistemas mais avançados em que os franqueados participam ativamente das estratégias de negócio do franqueador, passando a assumir uma posição na geração e inovação do conhecimento, por meio da valorização das experiências e conhecimentos locais trazidos pelo franqueado.

Na configuração desses modelos estão previstos, por exemplo: a formação de conselhos de franqueados, que participam das decisões estratégicas da rede; a recompra de unidade franqueada pelo franqueador, caso não haja renovação do contrato; o desenvolvimento de alternativas de

financiamento para o investimento inicial do franqueado; e a participação ativa do franqueado no desenvolvimento de novos produtos, serviços e tecnologia.

Ainda há a descrição de uma quinta geração de franquia por parte de dois dos autores mencionados (RIBEIRO *et al.* 2013; PLÁ, 2001). Seria, na verdade, uma franquia de quarta geração com a garantia de recompra da unidade pelo franqueador. Esse modelo se configura especialmente quando o franqueador é detentor do ponto comercial e subloca o espaço físico para o franqueado. A vantagem de uma franquia com garantia de recompra é oferecer menor risco para o franqueador, reduzindo de forma significativa as chances de um franqueado insatisfeito trocar a bandeira, ou fechar a unidade.

4.2.2 As gerações de franquias e a propriedade intelectual

Analisando as características das gerações de franquias é possível identificar como o papel e a importância da propriedade intelectual para o sistema de franquias foi se desenhando e evoluindo ao longo da história.

A presença dos ativos intangíveis do franqueador, enquanto objeto do contrato de franquia foi se ampliando conforme o nível de complexidade e maturidade do sistema. Na **Figura 9** são apresentadas as gerações de franquia com a indicação dos elementos de propriedade intelectual envolvidos no negócio.

Figura 9 – Gerações de Franquias e indicação dos elementos de propriedade intelectual envolvidos no negócio.



Fonte: Autora, 2019.

Na primeira geração, enquanto o objeto do contrato estabelecido entre franqueador e franqueado estava restrito a venda e distribuição de produtos, todo o *know-how* do negócio se mantinha com o franqueador, que apenas repassava o produto acabado para distribuição.

Na segunda geração, passaram a fazer parte do contrato o licenciamento da marca, outros sinais distintivos da empresa e até alguns elementos do que se denomina *trade dress* (conjunto-imagem), de forma a caracterizar a identidade visual da rede de franquias. Já aí se observa os primeiros ativos intangíveis a serem protegidos, resguardados e controlados pelo franqueador, a marca e a identidade visual da empresa.

Na terceira geração de franquias há uma presença maciça dos ativos intangíveis na relação entre franqueador e franqueado, de forma a possibilitar a reprodução do modelo de negócio pelo franqueado. Além da marca, podem estar envolvidos segredos de negócio, reprodução de elementos patenteados, de desenho industrial, utilização e acesso a programas de computador, documentos autorais etc.

Por fim, na quarta geração, onde o desenvolvimento de produtos e tecnologias é realizado em conjunto, e onde as decisões estratégicas são compartilhadas entre franqueador e franqueado, os ativos intangíveis passam a ser desenvolvidos de forma conjunta, o que demanda, inclusive, a necessidade de definições a respeito da titularidade e limites de utilização.

Especialmente a partir da terceira geração, o papel da Propriedade Intelectual para o sistema de franquia é central, posicionando-se em muitos países como a base para o próprio conceito de franquia. A Franquia de Formato de Negócio é o modelo mais difundido internacionalmente e, às vezes, o único conhecido e regulamentado do ponto de vista das legislações específicas de franquia. Conforme salientam Silva e Azevedo (2012):

Nem todos os países compartilham de um mesmo entendimento legal quanto à extensão do conceito do *franchising*. No Brasil e EUA, por exemplo, diferentemente da Europa, o entendimento legal permite a designação de contrato de franquia a um variado escopo de situações mercantis, desde o caso em que a relação entre franqueador e franqueado inclui apenas a distribuição de produtos e/ou serviços comercializados sob uma mesma marca (caracterizando, assim, as franquias de primeira e de segunda geração), até formas contratuais mais complexas, a exemplo do *Business Format Franchising* e *Learning Network*

Franchising. Na Europa, por sua vez, a designação do franchising é restrita ao *Business Format Franchising* (SILVA; AZEVEDO, 2012, p.35).

Nota-se que com a evolução das gerações de franquia, progressivamente aumentam-se os riscos de perdas e/ou comprometimento dos ativos intangíveis de propriedade do franqueador. De modo que, trabalhar recursos, estratégias de proteção e controle de utilização da propriedade intelectual do franqueador pode representar uma medida decisiva para que a empresa se mantenha diferenciada e próspera no mercado.

4.2.3 Estudos sobre propriedade intelectual e franquias

Ao caracterizar o papel que a propriedade intelectual desempenha nos atuais modelos de franquia, é válido observar como esta relação está sendo abordada nos estudos e práticas do setor.

Estudos internacionais reforçam a relação Franquia e PI, ressaltando a importância de um sistema de proteção adequado para a expansão de redes de franquias fortes e consolidadas (MULLIN; WU, 2016; ЛЕГЕНЧУК; СТЕПАНИУК; ПЕНКАС, 2016). Visualizando por um outro ângulo, alguns autores destacam o *franchising* como um modelo de negócio eficiente para que o portador de propriedade intelectual maximize seus ganhos e obtenha as melhores vantagens com este tipo de licenciamento (SCHOELLER, 2003; TOMAR, 2009; KUMAR; ELLINGSON, 2007).

Mullin e Wu (2016) ao analisarem os recursos legais de proteção da propriedade intelectual em relação ao sistema de franquia de formato de negócio, utilizam uma metáfora para representar a importância da proteção ampla dos ativos intangíveis para o sistema operacional da franquia, referindo-se a estes ativos como as “rodas do ônibus”, da seguinte forma:

Uma franquia de formato de negócios é uma licença para usar a Propriedade intelectual do franqueador (ou seja, marcas comerciais e direitos autorais); segredos comerciais (por exemplo, receitas); e, em algumas instâncias, invenções patenteáveis ou processos de negócio. É também uma licença para usar o sistema operacional do franqueador, ou seja, acesso a relações com fornecedores; design industrial; fluxo de procedimentos; processos; e estratégias de marketing que maximizam a eficiência operacional, atraem clientes e impulsionam as vendas. Enquanto as leis de propriedade

intelectual servem para proteger a Propriedade intelectual do franqueador, os ativos do sistema operacional, que são tão utilitaristas como as rodas no ônibus, muitas vezes se encontram fora das proteções da lei de Propriedade intelectual. (MULLIN; WU, 2016, p.1, tradução da autora).

Легенчук, Степанюк e Ренкас (2016) abordam os objetos de propriedade intelectual da empresa franqueadora como elementos essenciais para garantir o seu crescimento, desenvolvimento, fortalecer a sua competitividade, acelerar o volume de negócios e criar condições prévias para a gestão estratégica. Esses autores defendem que os aspectos de regulação dos direitos de propriedade intelectual sejam amplamente abordados nas relações jurídicas e econômicas das atividades de *franchising*.

Para a empresa portadora de propriedade intelectual, que já possui uma gestão de ativos intangíveis consolidada, o *franchising* se apresenta, muitas vezes, como um modelo de negócio eficiente para o aumento do número de estabelecimentos de distribuição, expandido a quota do mercado para os produtos e serviços comercializados ao abrigo das marcas registradas do titular (SCHOELLER, 2003). Neste mesmo sentido, Tomar (2009) ressalta que o licenciamento e o *franchising* são métodos indispensáveis de aproveitamento da propriedade intelectual para uma vantagem competitiva estratégica da empresa. Já Kumar e Ellingson (2007) abordam o *franchising* como uma "exploração indireta" agressiva dos bens intangíveis que ativa o valor da propriedade intelectual.

Em estudo sobre operações de auditoria em comercialização de ativos intangíveis no sistema de franquia, Легенчук, Степанюк e Ренкас (2016) destacam que a propriedade intelectual, enquanto ativo não material, torna-se assunto da vez e está envolvida em um volume de negócios econômicos da empresa. Além disso, enfatizam que uma das formas mais comuns de comercialização de itens de propriedade intelectual é a franquia, que pressupõe o licenciamento de direitos de PI a outras empresas ao abrigo do acordo de Franquia.

A abordagem enfática que se observa no cenário internacional em relação a importância da PI para o *franchising* não se reflete no cenário brasileiro. Em termos acadêmicos, observa-se que os trabalhos nacionais relacionando 'Franquias' e 'Propriedade Intelectual' são escassos. Os artigos

que se dedicam a analisar os sistemas de franquia, em sua grande maioria, detêm-se a estudos de casos que tem como temas principais: empreendedorismo e estratégia, internacionalização, contratos, conflitos, gestão social, marketing, finanças e padronização (MELO; ANDREASSI, 2010).

Varotto e Silva (2017) fazem um apanhado das pesquisas acadêmicas envolvendo franquias e chegam a conclusão que elas se concentram, sobretudo, nas seguintes áreas: empreendedorismo (franquias como veículo para ingressar no mercado), marketing (franquias como canais de distribuição), economia (franquia como um dos principais setores para a compreensão de estruturas de contratos e crescimento econômico), e gestão estratégica (franquia como importante forma organizacional).

4.2.4 Propriedade intelectual na lei e nas práticas das franquias brasileiras

A Associação Brasileira de Franchising em sua “Cartilha de Propriedade Intelectual” (ABF, 2013) salienta que a aplicação da PI nos negócios de *franchising* do Brasil é imensamente maior do que a atenção que lhe é dispensada. Neste documento, a ABF oferece aos franqueadores o que chama de ‘uma primeira pincelada’ a respeito dos temas de PI, complementando posteriormente este esforço com algumas palestras e divulgações (ABF, 2014, 2017), ainda bem tímidas dada a abrangência e importância do setor.

Em termos gerais, a abordagem da propriedade intelectual para as franquias brasileiras se limita a orientar sobre a importância do registro da marca da empresa e, mais brevemente, sobre a proteção de outros ativos intangíveis, deixando de lado uma série de possibilidades que podem agregar vantagem competitiva e maior proteção às empresas que estão se estruturando para se tornarem franqueadoras.

Esse fato pode ser comprovado empiricamente analisando-se os serviços de formatação de franquias disponíveis no mercado, bem como as notícias, blogs e artigos dispostos na internet. Com raras exceções, quando a temática abordada é ‘propriedade intelectual e franquias’, o material resgatado na internet se refere quase que exclusivamente ao registro de marca (AUDITA, 2019; RESEDÁ, 2017; ABF, 2014; CHIOSE, 2017; NEWTON, 2018; COUTO, 2019; ANDRADE, 2012; BENIN, 2018).

A legislação brasileira, por sua vez, vem apresentando uma abordagem mais significativa da propriedade intelectual e demonstra uma evolução no entendimento da abrangência do papel da PI para o *franchising*.

A comparação entre a primeira lei de franquias (Lei nº 8.955/1998) e a nova (Lei nº 13.966/2019) demonstra claramente o amadurecimento do legislador no que tange à propriedade intelectual e aos ativos intangíveis que integram o sistema de franquias. No **Quadro 4** é apresentado um paralelo dos artigos que tratam sobre PI dos dois dispositivos legais, de forma a evidenciar a evolução dos conceitos.

Quadro 4 – Comparativo entre a lei de 1994 e a nova lei de franquias no que se refere aos dispositivos que tratam da propriedade intelectual.

Temática	Lei nº 8.958/1994	Lei nº 13.966/2019
Conceito de franquia	Sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também o direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício (Art. 2º, caput).	Sistema de franquia empresarial é um processo pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento (Art. 1º, caput)
Proteção dos ativos intangíveis	Não há dispositivo	Obrigação do franqueador ser titular ou requerente de direitos sobre as marcas e outros objetos de propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia, ou estar expressamente autorizado pelo titular (§ 1º, Art. 1º).
Informações sobre registro no INPI	O franqueador se obrigada a informar ao franqueado a situação perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) das marcas ou patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo franqueador (Inciso VIII, Art. 3º).	O franqueador se obrigada a informar ao franqueado a situação da marca franqueada e outros direitos de propriedade intelectual relacionados à franquia, cujo uso será autorizado em contrato pelo franqueador, incluindo a caracterização completa, com o número do registro ou do pedido protocolizado, com a classe e subclasse,

Temática	Lei nº 8.958/1994	Lei nº 13.966/2019
		nos órgãos competentes, e, no caso de cultivares, informações sobre a situação perante o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC) (Inciso XIV, Art. 2º).
Pendência judiciais de PI	O franqueador deve indicar precisamente ao franqueado todas as pendências judiciais em que estejam envolvidos o franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos autorais relativos à operação, e seus subfranqueadores, questionando especificamente o sistema da franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia (Inciso III, Art. 3º).	O franqueador deve indicar ao franqueado ações judiciais relativas à franquia 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 (Inciso IV, Art. 2º).
Situação do franqueado após rescisão contratual	O franqueador deve informar a situação do franqueado após a rescisão contratual em relação à possibilidade de utilizar o <i>know-how</i> e o segredo de negócio repassado pelo franqueador e em relação a implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador (Inciso XIV, Art. 3º).	O franqueador deve informar a situação do franqueado após a expiração do contrato de franquia, em relação ao <i>know-how</i> da tecnologia de produto, de processo ou de gestão, informações confidenciais e segredos de indústria, comércio, finanças e negócios a que venha a ter acesso em função da franquia, bem como sobre a implantação de atividade concorrente à da franquia (Inciso XV, Art. 2º).
Informações sobre royalties e outras taxas	O franqueador deve oferecer informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado, detalhando as respectivas bases de cálculo e o que as mesmas remuneram ou o fim a que se destinam, indicando, especificamente, entre outras coisas, a remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca ou em troca dos serviços efetivamente prestados pelo franqueador ao franqueado (<i>royalties</i>) (Inciso VIII, Art. 3º)	O franqueador deve elencar taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado, detalhando as respectivas bases de cálculo e o que elas remuneram ou o fim a que se destinam, indicando, especificamente a remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca, de outros objetos de propriedade intelectual do franqueador ou sobre os quais este detém direitos ou, ainda, pelos serviços prestados pelo franqueador ao franqueado (Alínea a, Inciso IX, Art. 2º);
Inovação – novos ativos intangíveis	Não há dispositivo	O franqueador deve indicar o que é oferecido quanto à incorporação de inovações tecnológicas à rede de franquias (Alínea d, Inciso XIII, Art. 2º).
Menção à legislação complementar	Não há dispositivo	A aplicação da Lei observará o disposto na legislação de propriedade intelectual vigente no País (Art. 8º).

Fonte: Autora, 2019, com base na Lei nº 8.958/1994 e na Lei nº 13.966/2019.

Com o paralelo traçado no **Quadro 4**, constata-se que houve melhorias em todos os conceitos e disposições relacionadas à propriedade intelectual, o que se imputa de suma importância para o amadurecimento e segurança do setor de franquias. Evidencia-se ainda uma importante conquista para a área de propriedade intelectual, no que se refere ao entendimento de sua importância para o mercado brasileiro.

Em consonância com o que se observa na nova legislação brasileira, Легенчук, Степанюк e Ренкас (2016) salientam que os aspectos jurídicos da propriedade intelectual no sistema de franquia geralmente não são definidos diretamente na legislação específica, de forma que as leis voltadas aos direitos de propriedade intelectual devem ser utilizadas para regulação das relações jurídicas e econômicas na execução das atividades de *franchising*.

4.3 Aspectos da transferência de tecnologia aplicada ao *franchising*

A relação estabelecida entre franqueador e franqueado é, na sua essência, um contrato de transferência de tecnologia, onde os ativos de propriedade intelectual do franqueador e seu *know-how* são transferidos para o franqueado, possibilitando a reprodutibilidade do negócio e a formação de uma rede com personalidade e padrão de qualidade únicos.

A transferência de tecnologia pode ser conceituada como o processo por meio do qual um conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos aplicáveis aos problemas de produção são transferidos, por transação de caráter econômico, de uma organização a outra, ampliando a capacidade de inovação da organização receptora (UFLA, 2019). KREMIC (2003) afirma que a empresa receptora busca com o processo de transferência de tecnologia a incorporação de soluções para novos processos, reduzindo erros, aumentando a produtividade e qualidade, e diminuindo tempo.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) reconhece três espécies de contratos de transferência de tecnologia: contratos de exploração de direitos de propriedade intelectual, contratos de aquisição de conhecimentos tecnológicos e contratos de franquia. Estes últimos são conceituados pela Resolução nº 199/2017 INPI/PR da seguinte forma:

Art. 9º O contrato de franquia se destina à concessão temporária de direitos que envolvam uso de marcas e/ou patentes, prestação de serviços de assistência técnica, fornecimento de tecnologia, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo (INPI, 2017).

Há diversas especificidades a serem observadas nos contratos de franquia, considerando especialmente as licenças de uso da propriedade intelectual que estão envolvidas, as legislações aplicadas, as potencialidades de percepção de valor e os cuidados necessários para a validação da relação entre franqueador e franqueado.

De forma a facilitar um melhor entendimento dos elementos que estão envolvidos neste tipo de transferência de tecnologia, serão apresentados a seguir os principais aspectos que devem ser abordados e planejados no âmbito do processo de formatação de franquias.

4.3.1 Principais documentos legais

Os principais documentos que oficializam a relação comercial dentro de um sistema de franquias são: a Circular de Oferta de Franquia (COF), o Pré-Contrato (não obrigatório) e o Contrato.

A Circular de Oferta de Franquia é um documento estruturado pelo Franqueador, que deve ser entregue ao candidato a franqueado pelo menos 10 (dez) dias antes da assinatura do pré-contrato ou contrato (RIBEIRO *et al.*, 2013; CICARRELLI, QUEIROZ, ARAUJO, 2016; PLÁ, 2001)

Segundo Silva e Azevedo (2012), a COF representa a primeira etapa da relação a ser estabelecida, pois, por meio dela, franqueado e franqueador devem validar as informações recebidas durante o processo de seleção.

De acordo com a legislação de franquias este documento deve conter, no mínimo, as seguintes informações (RIBEIRO *et al.*, 2013; BRASIL, 2019):

- Histórico resumido do negócio franqueado - informações sobre a estrutura do franqueador, seu histórico, empresas que fazem parte do grupo societário, respectivas razões sociais, nomes fantasias e endereços;

- Balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora relativos aos dois últimos exercícios;
- Pendências judiciais - indicação das ações judiciais relativas à franquia que questionem o sistema ou que possam comprometer a operação no Brasil, nas quais estejam envolvidos o franqueador, as empresas controladoras, o subfranqueador e titulares de marcas e demais direitos de propriedade intelectual;
- Descrição da franquia/negócio - descrição detalhada da franquia e descrição geral do negócio e das atividades que serão desempenhadas pelo franqueado;
- Perfil do franqueado - características obrigatórias e/ou preferenciais que serão procuradas nos candidatos a franquia, como, por exemplo, a experiência anterior e o nível de escolaridade;
- Requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na administração do negócio - especificação quanto a obrigatoriedade de o franqueado estar à frente da operação ou gestão do negócio e qual a disponibilidade de tempo a ser dedicado ao negócio (integral ou parcial);
- Estimativa de investimento inicial - estimativa de investimento necessário à aquisição, implantação e entrada em operação da franquia, incluindo valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia e de caução e valor estimado das instalações, equipamentos e do estoque inicial e suas condições de pagamento;
- Estimativa quanto aos gastos mensais da unidade franqueada - informações quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou a terceiros por este indicados, contendo especificamente: (1) remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca, de outros objetos de propriedade intelectual do franqueador e pelos serviços efetivamente prestados pelo franqueador ao franqueado (*royalties*); (2) aluguel de equipamentos ou ponto comercial; (3) taxa de publicidade ou semelhante e (4) seguro mínimo;

- Relação completa de todos os franqueados atuais e ex-franqueados que se desligaram nos últimos 24 meses, incluindo nome, endereço e telefone;
- Política de atuação territorial da franquia - informações sobre a política de exclusividade e prioridade de território do franqueador, indicando se é garantida ao franqueado exclusividade ou preferência sobre determinado território de atuação e respectivas condições, além de informações sobre a possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu território ou realizar exportações, ou ainda se há regras de concorrência territorial entre unidades próprias e franqueadas;
- Obrigatoriedade ou não da aquisição de produtos exclusivos ou homologados pelo franqueador - informações quanto à obrigação do franqueado de adquirir quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração de sua franquia apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, incluindo relação completa desses fornecedores;
- Suporte a rede - indicação do que é oferecido pelo franqueador aos franqueados no que se refere a: suporte, supervisão de rede, serviços, incorporação de novas tecnologias às franquias, treinamento do franqueado e de seus funcionários (especificando duração, conteúdo e custos), manuais de franquia, auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; e layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado;
- Situação da marca e de outros direitos de propriedade intelectual relacionados à franquia cujo uso será autorizado em contrato pelo franqueador, incluindo a caracterização completa, com o número do registro ou do pedido protocolizado, com a classe e subclasse, nos órgãos competentes, e, no caso de cultivares, informações sobre a situação perante o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC);
- Situação do franqueado após a expiração do contrato de franquia em relação ao *know-how* da tecnologia de produto, de processo ou de gestão, informações confidenciais e segredos de indústria, comércio,

finanças e negócios a que venha a ter acesso em função da franquia, bem como limitação quanto a implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador;

- Modelo do contrato-padrão e de pré-contrato padrão (se for o caso) - minuta dos documentos com texto completo;
- Indicação e, se for o caso, especificação da existência de regras de transferência ou sucessão da unidade franqueada;
- Indicação das situações em que são aplicadas penalidades, multas ou indenizações e dos valores estabelecidos no contrato de franquia;
- Informações sobre a existência de cotas 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, os poderes e os mecanismos de representação perante o franqueador e detalhamento das competências para gestão e fiscalização da aplicação dos recursos de fundos existentes;
- Indicação das regras de limitação à concorrência entre o franqueador e os franqueados e detalhamento da abrangência territorial, do prazo de vigência da restrição e das penalidades em caso de descumprimento;
- Especificação do prazo contratual e das condições de renovação, se houver.

Considerando que a entrega da COF ainda é uma fase sem compromisso, não se criando qualquer tipo de vínculo entre as partes e que o eventual franqueado terá acesso a dados exclusivos e confidenciais do franqueador, uma boa prática de gestão é a inclusão de um “Termo de Sigilo, Confidencialidade e Não Concorrência” a ser assinado pelo interessado em ser franqueado antes do recebimento da COF, como condição para ter acesso às informações contidas nesse documento (SILVA; AZEVEDO, 2012).

Mesmo que não venha a assinar o pré-contrato ou o contrato de franquia, o candidato a franqueado é obrigado a manter o sigilo e demais condições estipuladas pelo franqueador em relação às informações a que teve acesso por meio da COF. Resedá (2017) afirma que a ausência da

obrigatoriedade da contratação não ilide a COF dos deveres de conduta pautados nos princípios da probidade e da boa-fé. Segundo a autora, o Enunciado nº 170 do Conselho da Justiça Federal amplia a obrigação de boa-fé objetiva para as fases pré e pós contratual, previstas no artigo 422 do Código Civil.

O Pré-contrato é um documento utilizado na fase que antecede a inauguração da unidade franqueada. Esse documento estabelece as normas da relação entre franqueador e franqueado no período compreendido entre a adesão do franqueado à rede de franquias e a inauguração da unidade. Pode ser firmado com a pessoa física do franqueado (que será o futuro operador do contrato de franquia) e estabelecerá as condições necessárias para a implantação da unidade, tais como: constituição de CNPJ e hipóteses societárias, escolha e locação do ponto comercial, condições para reformas, caracterização da unidade e instalação dos equipamentos, aquisições de materiais e estoques iniciais, seleção da equipe etc. (PLÁ, 2001; SANTOS, 2016)

A fase pré-inaugural, que está sob a égide do pré-contrato, é efetivamente o período em que boa parte do *know-how* do franqueador é repassado aos franqueados, seja por meio dos manuais, procedimentos operacionais e demais documentos formais, seja pelos treinamentos, acompanhamentos e suporte do franqueador para a preparação do franqueado. Portanto, as cláusulas desse documento devem ser cuidadosamente redigidas, de forma a abarcar todas as estratégias protetivas em relação aos ativos intangíveis do franqueador.

Por fim, a relação entre franqueado e franqueador é estabelecida e aperfeiçoada com a assinatura do Contrato de Franquia, que disciplinará as normas a serem seguidas durante o funcionamento da unidade franqueada, caracterizando as responsabilidades das partes, procedimentos, remuneração, vigência, hipóteses de dissolução, obrigações pós contratuais e demais aspectos importantes para a relação. Ciccarelli, Queiroz e Araújo (2016), valendo-se do conceito de Fazzio (2002), reforçam que o contrato é um documento de extrema importância para o funcionamento do sistema de franquia e envolve cessão de direitos, prestação de serviço, licença da marca,

compra, venda e distribuição, sendo seu objetivo final otimizar a comercialização de determinados produtos ou serviços.

4.3.2 Formalidades obrigatórias

A legislação brasileira se limita a disciplinar apenas os aspectos formais do contrato de franquia, de modo que essa tipicidade mínima confere maior autonomia contratual segundo os usos e costumes do ramo, viabilizando, portanto, formatos diversos que cabem às diferentes gerações de franquia (RESEDÁ, 2017).

Para que uma franquia seja válida e efetiva no Brasil, a legislação exige o cumprimento das seguintes obrigações (BRASIL, 2019):

- O contrato de franquia deve ser escrito em língua portuguesa e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas, tendo validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão público;
- Os contratos de franquia internacionais serão escritos originalmente em língua portuguesa ou terão tradução certificada para a língua portuguesa custeada pelo franqueador, e os contratantes poderão optar, no contrato, pelo foro de um de seus países de domicílio;
- Pelo menos 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou do pré-contrato de franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado, o franqueador deverá ter entregue ao candidato a franqueado a Circular de Oferta de Franquia, por escrito e em linguagem clara e acessível, contendo, no mínimo, as informações previstas na lei.

Além dessas obrigações previstas em lei, Vaz (2015) acrescenta algumas regras que servem à validade do contrato de franquias e que, portanto, devem ser observadas:

- O franqueador precisa listar as marcas e demais direitos de PI que estão envolvidas para o uso do franqueado, especificando o número do pedido/registro no INPI;

- O franqueador deverá manter a validade das marcas registradas no Brasil, incluindo a obrigação de defendê-las em juízo, a menos que o licenciado tenha direito a fazê-la;
- Nos instrumentos jurídicos deve haver designação adequada das partes e descrição das respectivas responsabilidades;
- Também nos instrumentos jurídicos deve estar estipulada a remuneração envolvida na transferência de tecnologia. A omissão contratual a este respeito é entendida como livre de *royalties*.

4.3.3 Averbação do contrato no INPI

O artigo 221 da Lei nº 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial (BRASIL, 1996) prevê que o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Por outro lado, a lei de franquias dispõe que a validade do ato contratual independente de qualquer registro, seja em cartório ou órgão público.

Assim, tem-se pacificado que o contrato de franquia tem validade independente de registro no INPI. No entanto, o registro no INPI é necessário para os contratos cujos franqueadores são domiciliados no exterior e estabelecem pagamentos como previsão de retorno de capitais ou rendimentos desses capitais, lucros, dividendos, juros, amortizações, bem como pagamento de *royalties* ou qualquer outro título que implique transferência de rendimentos para fora do País, conforme disposto na Lei nº 4.131/62 (BRASIL, 1962).

Apesar do contrato interno de franquia não ter a obrigação de averbação no INPI, tal ação garante um acordo mais seguro para o franqueador, conferindo validade perante terceiros (INPI, 2019) e reforçando a proteção dos bens de propriedade intelectual envolvidos na negociação.

O registro do contrato no INPI é disciplinado pela Instrução Normativa INPI/PR nº 70, de 11 de abril de 2017, que dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e sessões de direito de propriedade intelectual e de registro de contrato de transferência de tecnologia e de franquia, e pela Resolução INPI/PR nº 199, de 07 de julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes de exames para averbação de registro de contrato de

licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia.

Em resumo, para requerer averbação do contrato de franquia o requerente deve apresentar os documentos protocolares elencados no Art. 1º da Resolução nº 199/2017 (formulário de pedido de averbação, comprovante de pagamento da GRU, procuração, contrato a ser registrado com respectiva tradução, se for o caso, fichas cadastrais e documentos constitutivos das empresas signatárias do contrato), além de apresentar a Circular de Oferta de Franquia ou uma declaração de recebimento desse documento, assinada pelo(s) sócio(s) da empresa franqueada, nos termos artigo 3º, da Lei nº 8.955/1994 e do artigo 2º da Lei nº 13.966/2019.

Especificamente para os casos de subfranqueamento, o requerente deve apresentar o contrato ou outro documento contendo a autorização formal do franqueador para subfranqueamento, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, quando aplicável, sob pena de exigência para a apresentação desse documento.

4.3.4 Limites e restrições no comércio

Ao aderir a uma rede de franquias o empresário concorda que uma das principais características do contrato mercantil, que é a autonomia do empresário, seja relativizada. A natureza do contrato de franquia pressupõe uma dependência da estrutura do franqueador para que sejam mantidas a padronização e a sustentabilidade de todo o sistema, gerando, pois, direitos e obrigações que limitam e restringem a atuação no comércio por parte do franqueado (LINS, 2015).

Ao analisar as limitações de exercício de comércio em contratos de licenciamento, Tomar (2009) adverte que um contrato de licença não deve criar restrições no comércio e, se o fizer, devem ser razoáveis. Neste sentido, o autor relaciona algumas instâncias regulares de restrições no comércio utilizadas para contratos de licenciamento, as quais também são aplicáveis aos contratos de franquia. No **Quadro 5** é apresentado um paralelo entre as instâncias de Tomar (2009) e a atividade de franquia.

Quadro 5 – Restrições regulares de comércio em contratos de licenciamento e contratos de franquia.

Instâncias regulares de restrição no comércio em contratos de licenciamento (TOMAR, 2019)	Restrições equivalentes em contratos de franquia
Requisito de devolução	Em caso de rescisão do contrato de franquia é estabelecida cláusula que obriga o franqueado a proceder a despersonalização da unidade, abster-se do uso da marca e de todos os demais bens de propriedade intelectual do franqueador, bem como abster-se de utilizar o <i>know-how</i> adquirido durante a transferência de tecnologia em negócio do mesmo ramo por um limite determinado de tempo.
Fixação dos preços para a venda do licenciado	Os preços dos produtos e serviços são fixados pelo franqueador e estipulados em contrato, de forma a manter a padronização da rede de franquia.
Restrição territorial e do cliente	O requisito de territorialidade é um dos mais importantes no contrato de franquia. Nele está prevista a localização geográfica da unidade franqueada, bem como a área de abrangência do território em que a mesma possui exclusividade ou preferência.
Licenciamento de pacotes	O franqueador estipula um rol de produtos e serviços que o franqueado deverá adquirir do próprio franqueador ou de fornecedores homologados.

Fonte: Autora, com base em Tomar (2009)

A utilização de cláusulas de limitação de comércio e da livre concorrência, se bem fundamentadas nos direitos do franqueador enquanto proprietário dos ativos intangíveis da rede, é amparada pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal:

A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita; o seu exercício encontra limites nos preceitos legais que a regulam e nos direitos dos outros concorrentes, pressupondo um exercício leal e honesto do direito próprio, expressivo da propriedade profissional: excedidos estes limites, surge a concorrência desleal, que nenhum preceito define e nem poderia fazê-lo, tal a variedade de atos que podem constituí-los. (STF – 2ª Turma – RE nº 5.232-SP, relator ministro Edgard Costa, j. 09.12.47 – v. U. – publicação DJ 11.10.49, pág. 3.262 RT 184/914).

Além das medidas já mencionadas acima, cabe destaque especial à chamada ‘cláusula de não concorrência’, certamente a maior medida restritiva de comércio, que visa a proteção da tecnologia transferida e do diferencial competitivo do franqueador.

A função da cláusula de não concorrência é proteger o franqueador de interessados em tirar proveito e obter vantagem da transferência de tecnologia

após a rescisão do contrato de franquia. Com esse dispositivo contratual, busca-se afastar a possibilidade de o antigo franqueado manter-se no mercado utilizando a propriedade intelectual do franqueador (marca, *trade dress*, segredos de negócio, patentes, técnicas de produção, modelo de gestão, *know-how* etc.), passando a se posicionar como concorrente da rede de franquia (SANTOS, 2016).

Apesar de importante, essa cláusula é motivo de muitas disputas judiciais e questionamentos em relação a abusividade da matéria. Um princípio que deve ser prontamente aplicado é que a cláusula de não concorrência não poderá estabelecer a proibição indefinida da atividade empresarial pelo ex-franqueado, sob pena de ferir o artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal (SANTOS, 2016).

Em estudo sobre a aplicabilidade da cláusula de não concorrência em contratos de franquia, Santos (2016) conclui que a aplicação e validade legal dessa cláusula está estreitamente relacionada à limitação de tempo, espaço e objeto, reforçando a necessidade de se considerar os seguintes pontos:

- Para o estabelecimento do limite de tempo que o franqueado se compromete a não atuar no mesmo ramo de negócio do franqueador, adota-se a regra implícita no Art. 1.147 do Código Civil, como prazo máximo de 5 anos subsequentes a transferência da tecnologia, após a rescisão contratual.
- O limite espacial se dá com a definição da área geográfica em que o ex-franqueado não poderá exercer atividade concorrente ao franqueador. Neste quesito, faz-se importante considerar que a territorialidade deve ser limitada à área de atuação da franquia, onde haja abrangência da clientela do estabelecimento, podendo inclusive exceder o território cedido no contrato de franquia.
- O limite de objeto corresponde ao ramo do negócio em que o ex-franqueado se abstém de trabalhar após o término da relação contratual pelo prazo e no território definido.

O autor também reforça que é aconselhável a inclusão de um requisito de eficiência na cláusula de concorrência, por meio da atribuição de pagamento de multa contratual caso o franqueado descumpra a cláusula e as condições estipuladas para a não concorrência. A multa deverá ser modulada para ser

capaz de inibir o descumprimento e, ao mesmo tempo, não ser considerada elevada ou abusiva (SANTOS, 2016).

4.3.5 Padronização e controle de qualidade

A padronização e o controle de qualidade adquirem uma importância especial para o sistema de franquias. Esses aspectos são identificados como características fundamentais para diferenciar a transferência de tecnologia que se materializa por contratos de licenciamento e a que se faz como contratos de franquia.

Em análise sobre as diferenças entre licenciamento e franquias, Jayachandran (2013) conclui que o ponto chave da distinção reside no nível de autonomia do empresário e no controle de qualidade que este é submetido. No sistema de franquias as operações do franqueado estão sujeitas a um controle considerável pelo franqueador através do uso de manuais de operações, aprovação do site, políticas de pessoal, procedimentos contábeis, publicidade cooperativa, treinamento de operações, e assim por diante. Já nos contratos de licenciamento, por outro lado, o licenciado recebe consideravelmente mais autonomia em relação às suas atividades comerciais, sendo inteiramente responsável pela gestão do negócio, a qual envolve o uso do objeto de licença como estratégia para entrar em uma área de negócios específica (CHOO 2005).

Como Sherman (2004) observa, o interesse do licenciador é normalmente limitado a supervisionar o uso adequado da licença e a cobrança de *royalties*. O franqueador, no entanto, exerce um controle ativo significativo sobre as operações do franqueado.

Sendo assim, a principal característica de um sistema de franquias é a padronização e a garantia dos requisitos de qualidade em todas as unidades da rede. Tomar (2009) ressalta que para os consumidores a marca franqueada é um símbolo que representa a qualidade já esperada e conhecida, de forma que para eles é indiferente a fonte física dos bens, bem como a relação exata entre o proprietário da marca registrada e as pessoas que a estão representando no mercado.

Segundo Vaz (2015) os acordos de *franchising* mantêm regras rigorosas sobre a utilização de marcas e comercialização dos produtos/serviços. Entre elas, pode-se destacar a obrigação do franqueado de usar a marca e o *trade dress* de acordo com os parâmetros determinados pelo franqueador para que toda a rede seja prontamente identificada e transmita aos consumidores a confiança na qualidade dos produtos/serviços.

É através de normas obrigatórias de controle de qualidade impostas aos seus franqueados, que o franqueador protege a imagem dos produtos ou serviços franqueados e promove o crescimento da sua quota de mercado (SCHOELLER, 2003). Portanto, faz-se necessário um olhar criterioso sob os diversos instrumentos utilizados durante o processo de transferência de tecnologia, tais como: manuais operacionais e de gestão, orientações e consultorias, treinamentos de negócios, treinamentos práticos e operacionais, auditorias, entre outros.

4.3.6 Taxa de Franquia, *royalties* e demais formas de remuneração

Em um processo de franqueamento o empresário (franqueado) afere diversos benefícios gerados pela propriedade intelectual e pelo apoio gerencial fornecidos pelo franqueador. Em troca desses benefícios são cobradas taxas de remuneração em favor do franqueador, que se configura geralmente como taxa de franquia e taxa de *royalties*.

Sob esse aspecto, Kotliarov (2010) argumenta:

Como o franqueado recebe dois benefícios (rendimentos mais elevados e menores riscos), ele tem que pagar por ambos como qualquer benefício econômico deve ser pago. Isso significa que o franqueador deve receber não só uma participação na renda extra produzida pela propriedade intelectual licenciada ao franqueado (e pelo apoio gerencial dado ao franqueado), mas também um pagamento pela redução de risco. (KOTLIAROV, 2010, p.2, tradução da autora).

A taxa de franquia é o primeiro pagamento realizado pelo franqueado ao franqueador e é efetuado no momento da assinatura do pré-contrato ou do contrato (caso o franqueador não trabalhe com pré-contrato).

Panda, Paswan e Mishra (2019) definem a taxa de franquia como o preço de aquisição que um franqueado deve pagar para fazer parte da rede de

franquia e adquirir o direito de usar a marca dos franqueadores e o modelo de negócios associado.

Do ponto de vista operacional, é uma forma de remuneração do franqueador pelos investimentos na organização e estruturação da rede de franquias. Além disso, essa taxa representa a remuneração inicial pela licença de uso da marca e dos sinais distintivos do franqueador e pela transferência de tecnologia envolvida para a implantação da unidade. É também uma forma de viabilizar os custos do franqueador para fornecer uma estrutura básica de implantação e operação da franquia, as despesas necessárias para a seleção e treinamento do franqueado e todo o apoio fornecido até a implantação da unidade (SANTOS, 2005 apud CICCARELLI; QUEIROZ; ARAÚJO, 2016).

Geralmente os serviços oferecidos pelo franqueador que estão associados ao pagamento da taxa de franquia são (CICCARELLI; QUEIROZ; ARAÚJO, 2016):

- Apoio na escolha e formalização do contrato de venda ou aluguel do ponto comercial da unidade franqueada;
- Realização de treinamentos de gestão e operacional na fase de implantação da unidade;
- Despesas do franqueador para a implantação da unidade, como, por exemplo, viagens para avaliação do ponto comercial e presença na inauguração da unidade;
- Direito inicial de uso da marca e demais sinais distintivos do franqueador;
- Orientação e acompanhamento de reformas, instalação de móveis e equipamentos e personalização da unidade franqueada;
- Entrega de manuais e demais documentos de suporte à transferência de *know-how*.

Para a definição do valor da taxa de franquia alguns autores defendem que seja estabelecida uma relação com o investimento inicial para a implantação de uma unidade franqueada da marca, de modo que a taxa não ultrapasse o percentual de 20% do investimento inicial médio (RIBEIRO *et al.*, 2013).

Outros autores propõem que a taxa de franquia seja calculada com base em algumas variáveis e atributos perceptíveis pelo mercado. A capilaridade, solidez e experiência do franqueador devem influenciar diretamente o valor da taxa de franquia. “Quanto mais forte e mais conhecida for a marca do negócio, maior tenderá a ser sua taxa de franquia” (RIBEIRO *et al.*, 2013).

Ao ingressar na rede de franquias, o franqueado passa a remunerar periodicamente o franqueador por meio da Taxa de *Royalties*, de forma a viabilizar o suporte contínuo prestado pelo franqueador e a licença concedida para a utilização da propriedade intelectual da rede, além de possibilitar o desenvolvimento de novos produtos, a realização de treinamentos e melhorias no sistema de franquia (LAFONTAINE; SHAW, 1998).

Assim como a taxa de franquia, os *royalties* também são pagos como contrapartida por algo intangível oferecido pelo franqueador (CICCARELLI; QUEIROZ; ARAÚJO, 2016), que inclui:

- Direito de uso da marca e sinais distintivos da empresa;
- Direito de uso do *know-how* e demais ativos intangíveis do franqueador;
- Acompanhamento do franqueador e participação em programas de pesquisa e controle de qualidade;
- Assistência e consultoria regulares prestadas pelo franqueador;
- Usufruto do prestígio e notoriedade da marca, entre outros.

No que se refere a forma de cobrança dos *royalties*, há dois tipos comumente utilizados pelos franqueadores: fixo e variável. Para melhor entendimento, no **Quadro 6** são apresentadas as características, vantagens, desvantagens e limites dos dois tipos de *royalties*.

Quadro 6 – Informações sobre a cobrança de *royalties* fixos e variáveis.

Característica	Valor Fixo	Valor variável
Forma de cálculo	Valor fixo mensal independente de outros fatores	Valor definido como um percentual de operação de cada unidade franqueada (base de cálculo)
Forma de cobrança	Em uma mesma rede pode haver valores diferentes conforme critério definido, como por exemplo o porte da franquia ou a localização.	A cobrança será proporcional ao desempenho da unidade. Melhor desempenho, maior a taxa a ser paga.
Vantagens	É simples de controlar	O franqueador afere maior valor quando as unidades apresentam melhor

Característica	Valor Fixo	Valor variável
		desempenho, possibilitando, por exemplo, aumento de receita em épocas do ano de maior volume de venda.
Desvantagens	Não há captação em relação ao aumento de faturamento das unidades franqueadas. O aumento de receita do franqueador ocorrerá somente com a entrada de novos franqueados.	A cobrança é mais trabalhosa, pois é necessário o acompanhamento dos indicadores da base de cálculo. Além disso, há a possibilidade de menor captação do franqueador em casos em que as unidades não apresentam desempenho satisfatório.
Indicação	Pode ser indicado para franqueadores que não tenham um sistema de controle estruturado e que auferam receita também por meio de venda de produtos ou insumos para as franqueadas.	Indicado para franqueadores que possuam sistemas de acompanhamento das franqueadas e equipe para viabilizar a conferência e a cobrança da taxa de <i>royalties</i> .
Observação	Como os contratos de franquia possuem vigência geralmente de 5 anos, é importante prevê correção da taxa de <i>royalties</i> de acordo com algum índice de inflação, de modo a evitar que o tempo diminua o valor real estabelecido inicialmente.	Há várias formas de se calcular a taxa de <i>royalties</i> variável, destacando-se a cobrança: (1) sobre as compras da unidade franqueada (quando o franqueador é o fornecedor de produtos ou insumos ou quando está ligada ao principal fornecedor da rede); (2) sobre as vendas ou faturamento da franquia e (3) sobre o lucro da unidade

Fonte: Autora, adaptado de Ribeiro *et al.* (2013)

Em relação ao valor a ser cobrado como taxa de *royalties*, há dois aspectos importantes a serem considerados. O primeiro se refere à necessidade de o valor atribuído possibilitar um equilíbrio financeiro para o negócio, que seja suficiente para sustentar a estrutura de suporte e investimento em melhorias da rede de franquia e, ao mesmo tempo, que não inviabilize a manutenção e a lucratividade necessária para as unidades franqueadas. O segundo fator diz respeito a necessidade de o franqueador avaliar os benefícios que oferece aos franqueados e calcular o valor de *royalties* com base nesse parâmetro, o que implica necessariamente na valoração de seus ativos intangíveis (RIBEIRO *et al.*, 2013).

Panda, Paswan e Mishra (2018) avaliaram alguns fatores que poderiam influenciar na possibilidade de o franqueador cobrar uma taxa de *royalties* mais elevada, associando estes fatores com o posicionamento da rede de franquias no mercado e a influência da marca e sistema do franqueador na lucratividade do franqueado. Dentre os fatores estudados, apenas dois apresentaram

correlação positiva com uma cobrança para elevação dos *royalties*: o tamanho da rede de franquias e o sistema de suporte e treinamento oferecido aos franqueados.

De uma forma geral, o franqueador deve adotar um modelo de cálculo dos *royalties* que melhor se adeque a situação atual do seu negócio. Negócios mais consolidados e com maior experiência no setor de franquia possuem dados e *know-how* suficientes para a implantação de fórmulas mais complexas e que dependam de dados históricos. Por outro lado, negócios que estão em fase inicial no *franchising* precisam se deter ao modelo mais viável, tanto do ponto de vista operacional, quanto no quesito da atratividade de franqueados e viabilidade da manutenção da rede.

Outro tipo de cobrança muito utilizada no *franchising* é a Taxa de Marketing, que tem uma finalidade específica de aplicar os recursos em ações de divulgação da marca, identidade visual da rede, desenvolvimento de materiais e campanhas, e assessoria na área de comunicação e divulgação. Por princípio, os recursos arrecadados com a taxa de marketing não constituem receita do franqueador, sendo esse apenas um gestor dos recursos a serem empregados na finalidade específica da divulgação da rede no mercado. Assim como a taxa de *royalties*, a taxa de marketing pode ser cobrada como um valor fixo ou variável de acordo com a receita ou lucratividade das unidades franqueadas e deve ser avaliada e quantificada de acordo com a necessidade e o planejamento de marketing do franqueador (RIBEIRO *et al.*, 2013).

Há ainda a possibilidade de outros tipos de cobrança e remuneração envolvidos no *franchising*, tais como as taxas de licenciamento de sistemas de tecnologia da informação e as taxas de inscrição em treinamentos e capacitação continuada. Independentemente da configuração adotada pelo sistema de franquias, é importante que as taxas e remunerações estejam especificadas na circular de oferta de franquia e nos instrumentos contratuais, especificando a metodologia de cobrança, instrumentos de controle e reajustes dos valores, de forma a estabelecer transparência no processo, possibilitar que o franqueado proceda a avaliação das condições postas e evitar questionamentos posteriores.

4.3.7 Auditoria nas práticas de transferência de tecnologia

Para que o processo de transferência de tecnologia seja efetivamente implantado e aperfeiçoado no âmbito do sistema de franquias é importante que seja estruturada pelo franqueador uma prática sistemática de auditoria, que garanta a manutenção dos padrões e pressupostos da rede de franquia, bem como retroalimente o sistema com informações que gerem inovação, desenvolvimento e melhorias.

Em estudo sobre questões de auditoria na comercialização de ativos intangíveis no sistema de franquia, Легенчук, Степанюк e Ренкас (2016) defendem a necessidade de se estabelecer um processo amplo de auditoria que possa balizar a comercialização dos ativos intangíveis do franqueador, avaliando desde a decisão estratégica sobre a forma de comercialização até a aplicabilidade junto aos franqueados. Para os autores, a auditoria pode ser realizada em três áreas:

- Auditoria da atividade do franqueador - análise e produção de informações relevantes sobre a condução do sistema de franquia e avaliação das demonstrações financeiras, subsidiando a tomada de decisão do franqueador e possibilitando a implementação de ações de transparência para toda a rede;
- Auditoria da propriedade intelectual do franqueador - análise da eficiência, desempenho e efetividade da comercialização da propriedade intelectual da empresa por meio do *franchising*. O principal objetivo dessa ação é encontrar formas de ativar os recursos de PI da empresa, avaliando seu aproveitamento pela franquia;
- Auditoria da rede franqueada - avaliação da conformidade dos procedimentos adotados pelos franqueados, de acordo com o que é definido no contrato de franquia.

A estrutura da auditoria pode envolver diversos instrumentos de coleta de dados, desde relatórios, entrevistas e análise de práticas e processos dos franqueados, até a realização de pesquisa de imagem da franquia e reputação da marca nos locais atendidos. O importante é que o franqueador esteja atento para os resultados alcançados pelas unidades franqueadas e para a efetividade do processo de transferência de tecnologia que conduz na rede de

franquia, de modo a detectar a necessidade de fazer ajustes e mudanças no sistema existente.

5 ESTUDOS PRELIMINARES PARA ELABORAÇÃO DO MODELO DE FORMATAÇÃO DE FRANQUIAS

Como preparação para a elaboração do modelo de formatação de franquias, foram realizados dois estudos, sendo o primeiro um levantamento dos serviços de PI que são oferecidos por um grupo de empresas que trabalham com formatação de franquias e o segundo um levantamento dos principais ativos intangíveis aplicáveis ao *franchising*, associados com os recursos legais e de gestão que servem à proteção desses ativos.

O desenvolvimento e os resultados desses estudos estão apresentados nas Seções 5.1 e 5.2.

5.1 Levantamento dos serviços de PI ofertados por consultorias que atuam na formatação de franquias.

O processo de formatação de franquias compreende as ações necessárias para transformar a empresa em uma franqueadora, englobando, de uma forma geral: o diagnóstico organizacional com vistas a avaliar os aspectos necessários para a franqueabilidade; a definição de estratégias de gestão para a preparação da empresa; a estruturação e padronização de processos e procedimentos; a formulação de documentos jurídicos e a gestão da expansão.

É nesse momento que a empresa revisa suas práticas operacionais e de gestão, adaptando-as a um sistema que possa ser reproduzido por terceiros, os franqueados. Também é nesse momento que as empresas devem analisar os ativos intangíveis que serão incorporados ao sistema de franquia, dimensionando o impacto do licenciamento, riscos envolvidos e recursos de proteção a serem utilizados para resguardar a sua propriedade intelectual.

O estudo dos serviços de PI ofertados por empresas que trabalham com formatação de franquias compreendeu a análise de informações públicas disponibilizadas por um grupo de 106 empresas atuantes em praticamente todos os estados brasileiros. A análise foi efetuada com base nas informações disponíveis nos endereços eletrônicos das empresas e teve como objetivo avaliar os serviços e orientações direcionados aos futuros franqueadores, de

forma a identificar se havia qualquer menção à importância da propriedade intelectual para a rede de franquias, ou a inclusão de recursos de proteção da PI no rol dos serviços disponibilizados.

Na **Figura 10** é apresentada a distribuição geográfica das empresas incluídas nesse levantamento, identificando o estado onde estão instaladas as suas sedes e filiais. O grupo analisado está presente em 17 dos 26 estados brasileiros. Além disso, várias dessas empresas publicizam que atuam em todos os estados do país, com consultorias presenciais e a distância.

Figura 10 – Distribuição geográfica das sedes e filiais das empresas de cujos sites foram retiradas as informações



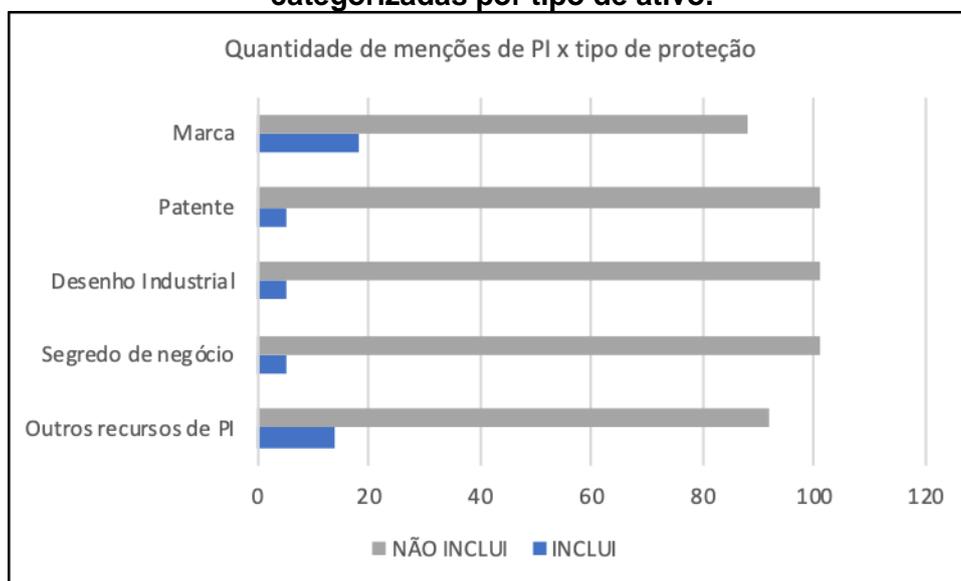
Fonte: Autora, 2019.

O mapa apresentado na **Figura 10** mostra que a maior parte das empresas está sediada nas regiões sul e sudeste, coerente com a proporção de empresas franqueadoras existentes no Brasil. Também é importante destacar que o grupo estudado contemplou empresas de todas as regiões brasileiras, o que é importante para abranger as diferentes abordagens e os tipos de serviços oferecidos localmente.

Das 106 empresas analisadas, apenas 26, ou seja, menos de um quarto delas, incluem alguma menção à propriedade intelectual como um aspecto a ser avaliado ou trabalhado no processo de formatação de franquias. Na **Figura 11** são apresentadas as menções à PI categorizadas por tipo de ativo intangível. Ressalta-se que para este registro foi contabilizada qualquer

menção à PI, desde mera citação do registro da marca até informações mais completas como, por exemplo, estratégias de proteção de segredo de negócio e averbação do contrato de franquia no INPI.

Figura 11 – Resultado quantitativo das menções aos recursos de PI, categorizadas por tipo de ativo.



Fonte: Autora, 2019.

Ao analisar mais detalhadamente os serviços oferecidos em cada categoria, pode-se extrair que:

- Marca - apenas 18 (dezoito) das 106 (cento e seis) empresas analisadas mencionam a marca enquanto ativo intangível a ser trabalhado no processo de formatação da franquia. Deste grupo, 11 (onze) empresas se limitam a citar o registro da marca no seu rol de serviços, 5 (cinco) apresentam serviços mais completos voltados a gestão, acompanhamento e licenciamentos da marca e 2 (duas) abordam essa temática de forma equivocada, atribuindo o termo 'cessão' ou 'transferência' da marca como possíveis contratos a serem celebrados entre franqueador e franqueado.
- Patente, desenho industrial e segredo de negócio - esses recursos de proteção das criações do futuro franqueador são abordados por 5 (cinco) empresas, que tem em comum o fato de serem escritórios de advocacia atuantes na área de PI e que incluem em seu rol de serviços a formatação de franquias. Dentre elas, 3 (três) especificamente

mencionam a importância da proteção e gestão dos bens intangíveis para as redes de franquias, enfatizando a possibilidade de demandas judiciais. As outras 2 (duas) apenas posicionam a descrição de serviços voltados a formatação de franquia em itens próximos aos serviços de proteção dos ativos intangíveis, não fazem relação direta entre eles, mas, pelo menos, mantém os serviços na mesma categoria.

- Outros recursos de PI - aqui estão incluídas 14 (catorze) empresas que mencionaram os seguintes serviços: averbação de contratos de franquia no INPI, estudos de inteligência competitiva, gestão de contratos de licenciamento e de cessão, avaliação de questões de PI relacionadas a projetos de franquia, ações judiciais relacionadas à concorrência desleal, contrafação e pirataria, proteção de segredos industriais e de negócio por meio de termos de sigilo e não concorrência.

Com o levantamento realizado, foi possível constatar que a primeira abordagem realizada pelas empresas formatadoras de franquias para o futuro franqueador, de uma forma geral, caracteriza-se da seguinte forma:

- A grande maioria das empresas não faz qualquer menção à proteção da propriedade intelectual do franqueador como etapa a ser trabalhada no processo de formatação;
- Os serviços relacionados à PI são limitados ao atendimento dos requisitos legais, e, quase sempre, apresentados apenas com uma citação simples, sem qualquer ênfase na sua importância para a gestão estratégica dos negócios e para a manutenção do próprio sistema de franquia;
- A limitação é observada também em relação aos possíveis recursos de proteção dos diversos bens intangíveis, formas alternativas e complementares que podem representar uma proteção mais ampla dos direitos do franqueador;
- Todas as empresas que se destacaram por mencionarem a PI estão localizadas na região sudeste do Brasil, caracterizando um mercado a ser explorado nas demais regiões;
- As poucas empresas que fazem a abordagem dos recursos de PI além do registro da marca são escritórios de advocacia especializados em

direito de propriedade intelectual e que agregam a formatação de franquias como um dos seus serviços. No entanto, o escopo de serviços oferecidos por estes escritórios enquanto formatação de franquias, em geral, se restringe a elaboração dos instrumentos legais obrigatórios, deixando de lado a preparação do sistema de gestão do franqueador.

O estudo realizado não teve a intenção de analisar a totalidade das empresas que trabalham na área, nem esgotar as suas abordagens em relação a propriedade intelectual. O objetivo foi apenas verificar se a propriedade intelectual se encontra entre os serviços oferecidos por essas empresas para a formatação de franquias e avaliar que tipo de abordagem é divulgada eletronicamente para os futuros franqueadores, no que se refere a importância da PI para o *franchising*.

5.2 Levantamento dos recursos legais e de gestão para proteção da propriedade intelectual do franqueador

O modelo de expansão por redes de franquias pressupõe uma interdependência entre empresas, onde o negócio está alicerçado nos bens intangíveis do franqueador, de forma que a instituição da propriedade intelectual, mais do que uma vantagem competitiva, é uma segurança para a manutenção do próprio negócio.

Em uma visão prática, aplicada ao sistema de franquia, pode-se classificar os direitos de PI em três grandes grupos (PACHÓN, 1984 apud VELASCO, 2017):

- Sinais distintivos - símbolos que permitem identificar uma empresa, produtos e serviços, distinguindo-os dos concorrentes. Caracterizam-se como uma forma de obter vantagem na busca e manutenção de uma clientela, bem como permitem que o mercado distinga e diferencie a origem dos produtos e serviços dos estabelecimentos. Fazem parte deste grupo as marcas comerciais e as indicações geográficas, podendo-se ainda incluir os slogans e nomes de domínio, que embora não sejam tratados especificamente na legislação brasileira de PI, são elementos que servem à distinção da empresa.

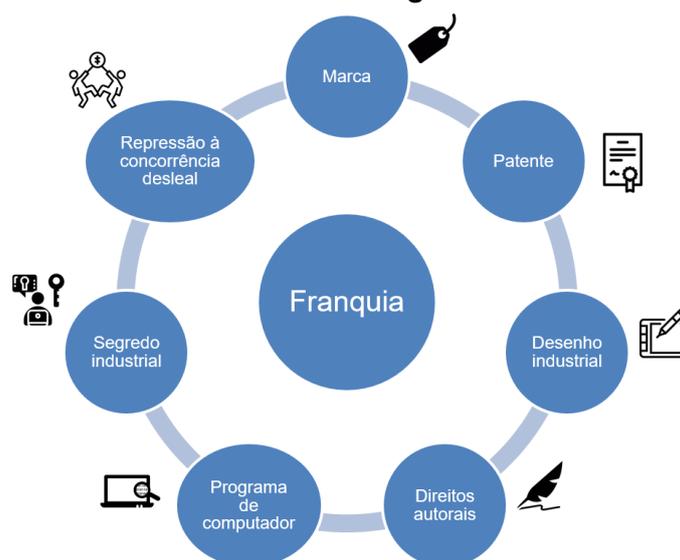
- Direitos para novas criações - concedem ao titular o poder exclusivo de explorar as criações em um determinado espaço de tempo e em território específico. Incluem as patentes de invenções e de modelo de utilidade, desenho industrial e direitos autorais.
- Repressão à concorrência desleal - regras de comportamento para os comerciantes, de forma a buscar suprimir os abusos de excesso de concorrência. Inclui segredos de negócio e repressão a concorrência desleal.

O olhar sobre os sinais distintivos da empresa, a proteção de suas criações e a repressão à concorrência desleal é essencial na estrutura de um sistema de franquias e, apesar de parecer óbvio, dada a natureza da relação contratual entre franqueador e franqueado, ainda é abordado de forma frágil nas práticas brasileiras, conforme demonstrado anteriormente.

Entender como as leis da propriedade intelectual podem proteger o sistema de franquia, ou, pelo menos, os elementos mais significativos desse sistema, é fundamental para uma prática segura de empresas que trabalham com formatação de franquias. Com essa perspectiva, foi realizado esse segundo estudo preliminar à elaboração do modelo de formatação de franquias.

O primeiro passo desse segundo estudo foi selecionar os principais elementos de propriedade intelectual aplicáveis ao *franchising*, os quais foram identificados em estudos de casos, relatos internacionais, na avaliação dos conflitos judiciais envolvendo os direitos de PI das redes franqueadoras e demais documentos pertinentes. Na **Figura 12** são apresentados esses elementos.

Figura 12 – Principais elementos de propriedade intelectual aplicáveis ao *franchising*.



Fonte: Autora, 2019.

A partir daí foram extraídas informações sobre cada ativo de PI que podem ser aplicadas ao processo de formatação de franquias. Os dados consolidados estão descritos nas seções subsequentes, destacando para cada ativo intangível os seguintes pontos: (1) definição; (2) importância para o sistema de franquia e respectivas aplicações; (3) resumo das condições e requisitos legais para a proteção; (4) principais demandas judiciais envolvendo o elemento de PI em franquias; (5) aspectos importantes a serem considerados para a internacionalização da franquia; (6) ações preventivas a serem incluídas no processo de formatação da franquia.

5.2.1 Marca

A marca é comumente definida como o mais importante ativo imaterial para o sistema de franquias. A distinção conferida por esse dispositivo é essencial para que a empresa posicione seus produtos e serviços no mercado e assim seja identificada por consumidores e potenciais franqueados.

Conforme ressalta Schoeller (2003), o estabelecimento e a aceitação de um nome sempre serviram como um impulso para o *franchising*. O sucesso de qualquer sistema de franquia está diretamente ligado ao reconhecimento do público consumidor das marcas e nomes da franquia em particular.

A própria definição de *franchising*, por vezes, ressalta a marca como elemento centralizador do conceito. Martins (2017), por exemplo, conceitua franquia como a concessão de marcas de produtos, devidamente registradas, já perfeitamente conhecidas do público e aceitas por sua qualidade, seu preço etc. Rizzardo (2011) aborda franquia como a operação através da qual um empresário permite ou autoriza a outrem o direito de usar a marca de produto ou serviço seu, oferecendo-lhe assistência técnica para sua implantação e comercialização, recebendo, em troca, determinada remuneração.

As marcas registradas são tratadas como indicadores-fonte, que fazem referência implícita à qualidade e à reputação da empresa (TOMAR, 2009). Por este motivo, são ativos centrais no processo de franqueamento do negócio.

Na Lei nº 8.955/1994 a marca já apresentava destaque especial tanto na conceituação de franquia, quanto no inciso XIII do artigo 3º, quando atribuía como obrigação do franqueador (na entrega da COF) a informação a respeito da situação da marca perante o INPI, cujo uso estaria sendo autorizado ao possível franqueado.

Na nova lei de franquia (Lei nº 13.966/2019), a marca se mantém como destaque na conceituação de franquia e também é mantida a obrigação do franqueador disponibilizar informações na COF sobre a situação da marca perante o INPI. No entanto, o dispositivo novo acrescenta explicitamente a obrigação do franqueador ser titular ou requerente do direito sobre a marca negociado no âmbito do contrato de franquia, ou estar expressamente autorizado pelo titular.

O registro da marca na legislação brasileira é abordado na Lei nº 9.279/96, artigos 122 a 175. No Quadro 7 é apresentado um resumo com os principais requisitos para o registro, bem como os direitos e limites da sua utilização que devem ser considerados no processo de formação de franquias. Para a extração das informações, tomou-se como base a referida lei e o “Manual de Marcas” (INPI, 2019).

Quadro 7 – Principais informações sobre registro de marca.

Definição
Sinais distintivos, visualmente perceptíveis, cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

Classificação
<p>Quanto a natureza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • marca de produto ou serviço - usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; • marca de certificação - usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; • marca coletiva - usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma pessoa jurídica representativa de uma coletividade. <p>Formas de apresentação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nominativa - Constituída por uma ou mais palavras, compreendendo os neologismos e combinações de letras ou algarismos, desde que os elementos não se apresentem sob forma fantasiosa. • Figurativa - Constituída por desenho, imagem, formas fantasiosas em geral. • Mista - Constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou aquela em que a grafia do elemento nominativo é apresentada de forma estilizada. • Tridimensional - Constituída pela forma plástica de produto ou embalagem cuja forma tenha capacidade distintiva em si e esteja dissociada de efeito técnico.
Condições para o registro
<p>Distintividade - deve ter a capacidade de distinguir objetivamente os produtos/serviços que assinalam. Sinais genéricos e ou de uso comum não são registráveis, uma vez que seriam expropriados do patrimônio público.</p> <p>Veracidade - devem ser verdadeiros e não enganosos. Proibido o registro de sinais ilícitos ou enganosos e que atentem contra a ordem pública, a moral e bons costumes, ofensivo a honra e a imagem de pessoas, ou que atentem contra a ideia e sentimento dignos de respeito e veneração.</p> <p>Liceidade - devem estar dentro da legalidade, ou seja, lícito.</p> <p>Disponibilidade / novidade relativa – devem ser novos no âmbito da classe a qual se destinam. Sinais indisponíveis atentam contra os direitos de terceiros.</p>
Requerentes elegíveis para o registro
<p>Podem requerer registro de marca pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado, considerando as seguintes condições:</p> <p>As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente.</p> <p>A marca coletiva só poderá ter seu registro requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade.</p> <p>A marca de certificação só poderá ser requerida por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.</p>
Direitos e proteção conferidos pelo registro
<p>É assegurado ao depositante o direito de ceder seu registro ou pedido de registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação.</p> <p>A proteção concedida ao depositante abrange o seu uso em papéis, impressos, propaganda e</p>

documentos relativos à atividade do titular. O titular da marca não poderá: impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem a marca em ações de promoção e comercialização; impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto; impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno; e impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.
Vigência do registro
Prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos
Requisitos para a cessão
A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. O cessionário deverá atender aos requisitos legais necessários para o registro. Obs.: a cessão de direitos implica em transferência de titularidade, portanto, em contratos de franquia não se opera a cessão da marca e sim o licenciamento. Os requisitos foram incluídos nesse quadro apenas para fins de completude das informações.
Requisitos para a licença
A celebração de contrato de licença para uso da marca não impede o licenciante de exercer seu direito de controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.
Extinção do registro
O registro da marca extingue-se pelas seguintes hipóteses: expiração do prazo de vigência; renúncia (total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca); caducidade; ou inexistência de procurador qualificado e residente no Brasil para representar o titular domiciliado no exterior. A caducidade é caracterizada quando após 5 anos da concessão o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil, ou se tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos ou, no mesmo prazo, se tiver sido utilizada com modificação que afete o seu caráter distintivo.

Fonte: Autora, 2019 com base na Lei nº 9.279/96.

As decisões judiciais brasileira têm mantido o posicionamento de que o depósito e/ou registro da marca é condição para que o franqueador possa operar a sua rede de franquias. Analisando a jurisprudência, observa-se que os litígios referentes a direito marcário abordam, em sua maioria, ações envolvendo registro da marca e uso da marca após término de contrato (BARRETO, 2015). De forma exemplificativa, são apresentadas no **Quadro 8** algumas decisões judiciais que confirmam essa obrigatoriedade.

Quadro 8 – Exemplos de decisões judiciais envolvendo direito marcário.

Ação	Alegação do autor da ação	Decisão judicial
Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP, 11ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 9053158-07.2006.8.26.0000	Franqueado pleiteia término do contrato alegando que o franqueador não detinha registro de sua marca, apenas o depósito no INPI.	Apelação negada. O depósito da marca é suficiente para permitir o uso da marca pelo franqueador (Arts. 130 e 190 da Lei nº 9.279/96)
Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP, 2ª Câmara de Direito Empresarial - Agravo de Instrumento nº 0016714-84.2013.8.26.0000	Franqueado requer antecipação de tutela para rescisão contratual, alegando que o franqueador teve seu registro indeferido.	Antecipação de tutela negada, considerando a necessidade de contraditório e de prova idônea, haja vista que poderia ser encontrado caminho alternativo para continuidade do contrato e que o acordo firmado consensualmente trazia a informação de que a marca estava com status de depositada.
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ, 5ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 2009.001.20666	Franqueador impetra apelação civil alegando que franqueado continua utilizando sua marca após término do contrato de franquia.	Apelação provida com a conclusão de que houve utilização indevida da marca (que teve seu registro comprovado pelo franqueador) e determinada paralisação das atividades do ex-franqueado.
Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP, 8ª Câmara de Direito Privado - Apelação nº 1209133620088260000 SP 0120913-36.2008.8.26.0000	Franqueador impetra apelação alegando que o franqueado continua utilizando a marca após a rescisão do pré-contrato de franquia.	Apelação negada, uma vez que o franqueador não demonstrou ter direito a marca por certidão do INPI, e não provou sequer tivesse depositado pedido de registro.
Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM, 2ª Câmara Civil – 40027101520158 040000 AM 4002710-15.2015.8.04.0000	Franqueado impetra agravo de instrumento para manter-se utilizando a marca do franqueador após rescisão contratual, haja vista que este não detinha o registro da marca.	Agravo provido em razão do franqueador não possuir registro junto ao INPI, o franqueado poderia continuar utilizando como domínio público sem restrições

Fonte: Autora, 2019 com base em informações extraídas do site JusBrasil (2019)

Consolidando a tendência dos tribunais em relação aos litígios envolvendo marca, pode-se extrair algumas condições de legalidade que minimizam os riscos para o franqueador:

- O depósito da marca é suficiente para permitir o seu licenciamento por meio do sistema de franquias;
- A declaração do status do depósito nos documentos contratuais resguardam o franqueador de um eventual pedido de rescisão contratual

caso seu registro seja indeferido, haja vista que o acordo consensual foi firmado sob esta condição e, portanto, o franqueado estava ciente e aceitava os riscos envolvidos;

- O depósito do pedido ou o registro da marca concedido ao franqueador resguarda sua propriedade, especialmente em casos de rescisão contratual e utilização indevida da marca pelo ex-franqueado. Por outro lado, a ausência do depósito ou do registro pode facilitar o entendimento de que a utilização da marca pode ser realizada pelo ex-franqueado.

Outra questão que deve ser avaliada e considerada pelo franqueador é a possível infração da marca por terceiros. Schoeller (2003) traz à tona este assunto abordando aspectos de extrema relevância para a prática do *franchising*. O autor destaca que a responsabilidade por proteger e monitorar o uso da marca como um todo é do franqueador, mas que em determinados casos, quando a prática da infração é mais localizada e regional, o franqueado é o mais habilitado para identificar essa ocorrência, sendo também o que é primeiramente afetado pela infração, com o impacto direto nas suas vendas. Assim, defende a posição de que seja incluído no contrato de franquia também como responsabilidade do franqueado o monitoramento do seu território quanto a eventuais práticas infratoras em relação a marca da franquia, bem como a obrigatória notificação do franqueador sobre qualquer tentativa identificada.

Além disso, o autor traz a discussão sobre a possibilidade de cooperação entre franqueador e franqueado para interposição judicial com o fito de proteger a propriedade intelectual do sistema de franquia contra infração de terceiros. Defende que uma ação onde conste o franqueador como autor e o franqueado diretamente afetado como coautor pode fortalecer o pleito, além de possibilitar que ambos detenham a infração e recuperem os respectivos danos relacionados a tal infração.

Ressalta-se que as condições postas no **Quadro 7** e as tendências extraídas das decisões dos tribunais brasileiros, devem ser consideradas de forma restrita à aplicação nacional. Em se tratando de redes de franquia, uma opção muitas vezes considerada no planejamento de expansão da marca é a internacionalização, sendo, portanto, essencial que as normas dos países alvos sejam conhecidas e avaliadas com o objetivo tanto de se adequar aos requisitos de registro, quanto de abranger a maior proteção possível para os

sinais distintivos da empresa, haja vista a possibilidade de países com um escopo maior de proteção do que o Brasil.

No contexto internacional, cabe um adendo que pode facilitar o entendimento sobre as possibilidades de licenciamento da marca registrada e de como o *franchising* foi se moldando a partir desse conceito. Tomar (2009), em estudo sobre o licenciamento de marca no Reino Unido e na Índia, com análise também dos litígios americanos, classifica alguns princípios relacionados ao tratamento histórico dos tribunais e a evolução do entendimento sobre licenciamento da marca registrada. Dessa forma, é possível entender a evolução da legislação marcária nos países e a consolidação da prática do *franchising*.

O primeiro princípio denominado 'Princípio da indicação da fonte' entende que a finalidade preliminar de uma marca registrada é a indicação da fonte do produto/serviço. Consequentemente, a fim de preservar essa função, a atividade de licenciamento é limitada a determinadas situações para que o consumidor não seja enganado. Segundo o autor, com a expansão do mercado esse princípio restrito de indicação da fonte foi acomodado, sendo associado a outras funções e princípios.

Surge então o segundo princípio, denominado de "controle de qualidade", o qual prevê o licenciamento da marca como uma prática comercial generalizada, que entende as marcas registradas como representações de qualidade do produto/serviço. Embora o verdadeiro objetivo da marca permaneça o de distinguir os bens e serviços do proprietário, com a tendência de mudança, o proprietário pode agora licenciar a marca contanto que garanta a uniformidade na qualidade dos bens/serviços postos no mercado.

Por fim, principalmente nos tribunais americanos, surge o "Princípio da conexão do comércio" que entende que deve haver uma conexão entre a marca registrada e o proprietário, seja pela qualidade ou por qualquer outra forma, para que o consumidor não seja enganado ou confundido quanto a origem e caráter das mercadorias.

Segundo Tomar (2009), foi o desenvolvimento do "princípio do controle de qualidade" que pavimentou o caminho para o licenciamento moderno e para o *franchising*. A teoria da qualidade permite que um proprietário da marca registrada licencie a marca e autorize as atividades dos licenciados, utilizando-

se serviços de terceiros, desde que o licenciador mantenha o controle de qualidade sobre os produtos/serviço disponibilizados aos consumidores da marca.

Visualizando esses princípios, é possível entender o conceito base das legislações e decisões judiciais de alguns países, facilitando, portanto, a análise e posicionamento da marca da empresa no mercado internacional.

Os Estados Unidos, por exemplo, possuem um rol de proteção mais abrangente dos sinais distintivos, incluindo o *trade dress* (ou, como denominado no Brasil, o conjunto-imagem) como recurso de proteção (VELASCO, 2017), fortalecendo assim o princípio da vinculação de comércio. Outras legislações, como China, Austrália e Vietnã, enfatizam os aspectos regulamentares, estipulando medidas e requisitos que regulam a ação do franqueador sobre o fraqueado (WANG; TERRY, 2012), com uma preocupação mais voltada para o princípio de controle da qualidade.

Depois de avaliadas as especificidades, nacionais e internacionais, em relação ao registro, utilização e controle da marca de um sistema de franquias, é possível elencar, em resumo, algumas estratégias e práticas recomendadas que devem ser consideradas no processo de formatação de franquias. São elas:

- O depósito para o registro da marca deve ser efetuado, no mais tardar, no momento da formatação da franquia e ser explicitamente mencionado na COF e em todos os documentos contratuais que a sucedem, especificando o status do processo no INPI;
- A consultoria de formatação pode envolver uma análise de todos os sinais distintivos da empresa que podem ser protegidos, não se restringindo apenas ao nome e a logomarca. A análise deve envolver todas as variações da marca, frases, embalagens e design de produtos que possam ser registrados como marca tridimensional e demais distintivos que a empresa pretenda posicionar no mercado;
- A pesquisa de anterioridade da marca e demais sinais distintivos é essencial para minimizar os riscos de um eventual indeferimento do pedido, considerando todas as condições e requisitos de registrabilidade;

- O monitoramento do mercado quanto a eventuais infrações da marca por terceiros deve ser previsto no contrato de franquia como responsabilidade tanto do franqueador, quanto do franqueado (nos limites do seu território), associando a uma obrigação deste último notificar imediatamente o franqueador caso identifique algum ato infrator de terceiros;
- Cláusulas que contemplem proibição de uso da marca e de qualquer sinal identificador da franquia (frases, slogans, cores, padrões visuais) após a rescisão contratual entre franqueador e franqueado devem ser cuidadosamente elaboradas;
- O plano de expansão da rede de franquias deve ser avaliado de forma a identificar os países que a empresa pretende atuar e assim proceder a pesquisa de anterioridade da marca nestes países, bem como a análise da legislação local, seus requisitos, condições e possibilidades de proteção.

5.2.2 Patente

Considerando o *franchising* enquanto método de transferência de direitos de propriedade intelectual (CLEGG; CROSS, 2000), as patentes e desenhos industriais (principalmente em conexão com a atividade de fabricação) são entendidos como grandes diferenciais competitivos neste modelo de negócio.

Kemp (1989) salienta que os produtos ou processos patenteados, ou o *know-how*, não patenteados mas confidenciais, desempenham um papel fundamental na difusão de informações técnicas e comercialização de produtos no âmbito do *franchising*. O efeito dos direitos de propriedade intelectual subjacentes à patente de produtos e processos é criar algum tipo de monopólio territorial e temporário que certamente representa para o franqueador uma vantagem competitiva diante dos concorrentes.

As patentes podem agregar valor aos produtos e serviços em um mercado, chamar a atenção dos consumidores, impulsionar a competitividade de uma empresa e manter a sua reputação. A importância das patentes para o empreendimento comercial e os acordos de *franchising* pode ser enfatizada,

pois elas são cruciais para transações comerciais e investimentos em empresas locais e estrangeiras (VAZ, 2015).

Pfiste *et al.* (2006) analisando a relação entre *franchising* e proteção de direitos de propriedade intelectual, salientam que uma maior proteção de patentes facilita as práticas de licenciamento e permite que a empresa capture uma maior parcela do superávit cooperativo, impactando nos *royalties* a serem cobrados de franqueados. No mesmo sentido, Albuquerque (2006) destaca que os registros de marca e patentes poderão se configurar como ferramentas de negociação empresarial, visando o acesso a mercados externos, a transferência de tecnologia e cobrança de *royalties*.

Assim como a marca registrada, as patentes já estavam explicitamente citadas na primeira lei de franquias (Lei nº 8.955/1994) tanto na conceituação de franquias, quanto nas obrigações postas ao franqueador em termos de informações a serem incluídas na COF. Esses dispositivos legais são mantidos e aprimorados na Lei nº 13.966/2019, incluindo a obrigação do franqueador ser titular ou requerente de direitos sob os objetos de propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia, ou estar expressamente autorizado pelo titular.

A proteção por patente e seu licenciamento de franqueador para franqueado é parte inerente do negócio e confere diversos fatores vantajosos, dentre eles:

- Proteção das inovações desenvolvidas pelo franqueador;
- Atualização tecnológica permanente;
- Desenvolvimento e crescimento econômico;
- Competitividade de mercado;
- Exclusividade territorial para o posicionamento do produto ou diferenciação no processo de fabricação;
- Criação de barreiras para acesso à tecnologia pelos concorrentes e até mesmo pelos ex-franqueados, em caso de rescisão contratual.

A concessão de patentes é disciplinada na legislação pela Lei nº 9.279/96, artigos 6º a 93. No Quadro 9 é apresentado um resumo com os principais requisitos para o depósito, bem como outras informações básicas que devem ser consideradas para o caso de o futuro franqueador dispor de

tecnologia passível de patenteamento. Para a extração das informações, tomou-se como base a referida lei e os documentos disponibilizados pelo INPI em seu site: “Orientações para Pesquisa, Elaboração, Depósito de um Pedido de Patente” (INPI, 2019) e “Acompanhamento de um pedido de patente” (INPI, 2016).

Quadro 9 – Principais informações sobre depósito de patente.

Definição
Direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento.
Classificação
Patente de invenção (PI)- nova solução para um problema técnico específico, dentro de um determinado campo tecnológico, envolvendo produto ou processo. Modelo de utilidade (MU)- nova forma ou disposição em objeto de uso prático ou parte deste, envolvendo ato inventivo, visando melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.
Condições para o registro
<ul style="list-style-type: none"> • Novidade – não deve estar compreendido no estado da técnica em nível mundial. • Aplicação Industrial - pode ser utilizado ou produzido em qualquer tipo de indústria. • Atividade Inventiva (PI) ou Ato inventivo (MU) – para um técnico no assunto, não deve decorres de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.
Requerentes elegíveis para o registro
<p>A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.</p> <p>Quando realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.</p> <p>O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação</p>
Limites para a proteção
<p>Não se considera invenção ou modelo de utilidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; • concepções puramente abstratas; • esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; • as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; • programas de computador em si; • apresentação de informações;

<ul style="list-style-type: none"> • regras de jogo; • técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e • o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. <p>Não são patenteáveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; • as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e • o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade.
Direitos e proteção conferidos pelo registro
A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o produto objeto da patente ou o processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.
Vigência do registro
A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão.
Requisitos para a cessão
<p>O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.</p> <p>O INPI fará anotação, que produzirá efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.</p> <p>Obs.: a cessão de direitos implica em transferência de titularidade, portanto, em contratos de franquia não se opera a cessão da patente e sim o licenciamento. Os requisitos foram incluídos nesse quadro apenas para fins de completude das informações.</p>
Requisitos para a licença
<p>O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração, bem como poderá investir o licenciado de poderes para agir em defesa da patente.</p> <p>O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.</p>
Extinção da patente
A patente extingue-se: pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; pela caducidade; pela falta de pagamento da retribuição anual; e pela inexistência de procurador qualificado e residente no Brasil para representar o titular domiciliado no exterior

Fonte: Autora, 2019 com base na Lei nº 9.279/96.

A pesquisa da jurisprudência brasileira sobre litígios entre franqueador e franqueado envolvendo patentes identificou como resultado apenas um caso em que o franqueado alega ter sido enganado pelo franqueador com a promessa de que o produto comercializado pela franquia era patenteado e que, por isso, teria exclusividade no mercado. A ação não prosperou para o franqueado porque tais promessas não estavam registradas nos instrumentos legais firmados (COF, pré-contrato e contrato). No **Quadro 10** são apresentados os dados e resumo deste processo.

Quadro 10 – Exemplo de decisão judicial envolvendo franquia e patente.

Ação	Alegação do autor da ação	Decisão judicial
Tribunal de Justiça de São Paulo - TJ-SP – 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – AC 10017978420168260114 SP 1001797-84.2016.8.26.0114	Franqueado requer rescisão do contrato de franquia e ressarcimento por danos morais e materiais alegando que franqueador afirmou ser titular de patente sobre produto comercializado na franquia, reforçando ser algo inovador e de uso restrito dos franqueados.	Indeferido por não ter ficado suficientemente comprovado que o franqueado foi enganado com a promessa de patente, pois a COF e o contrato não citam cessão de direitos de patente ou qualquer informação a este respeito

Fonte: Autora, 2019 com base em informações extraídas do site JusBrasil (2019)

A partir da pesquisa realizada na jurisprudência que identificou apenas um resultado, bem como a baixa incidência de menção a proteção por patentes nos serviços oferecidos pelas empresas que trabalham com formatação de franquias no Brasil, aduz-se que este recurso de proteção à PI ainda é pouco explorado junto aos franqueadores brasileiros e, caso o fosse, poderia conferir inúmeros benefícios para a segurança e fortalecimento das redes de franquia.

Em termos de internacionalização das redes, é válido mencionar que a depender do plano de expansão da franquia, será necessário levantar as possibilidades de patenteamento e requisitos exigidos na legislação de cada país. Os objetos de proteção podem variar nas legislações. Na legislação americana é permitida, por exemplo, a patente de software e, por algum tempo, foi permitida de forma mais abrangente a patente de métodos de negócio, utilizada por várias redes de franquias para proteger seu sistema. Entretanto, atualmente, apesar de ainda ser permitida enquanto “processo” é pouco utilizada para proteção de sistemas de franquias pela dificuldade em atender aos requisitos legais (MULLIN; WU, 2016).

Com base nas informações consolidadas acima, é possível relacionar algumas estratégias e práticas recomendadas a serem consideradas no processo de formatação de franquias, de forma a explorar todas as potencialidades de proteção por patentes para o franqueador:

- Durante o mapeamento dos processos de produção, bem como a análise dos produtos que fazem parte do portfólio do franqueador, a consultoria de formatação deve buscar identificar se há algum produto ou processo que atende aos requisitos para a patenteabilidade (novidade, aplicação industrial e atividade/ato inventivo);
- Também pode ser viável, principalmente para empresas com maior caráter inovativo, trabalhar a implantação de um sistema de gestão da propriedade intelectual, de forma a consolidar, desde os passos iniciais, uma cultura que resguarde proteção aos ativos de PI;
- A pesquisa de anterioridade pode ser um dos serviços oferecidos pela consultoria, de forma a possibilitar uma análise prévia do caráter inovador da invenção ou do modelo de utilidade e, assim, avaliar a viabilidade de se proceder com o depósito da patente;
- O plano de expansão da rede de franquias deve ser considerado para identificação dos países onde a empresa pretende atuar, e, se for o caso, proceder ao depósito de pedido de patente;
- As providências de depósito do pedido de patente para as invenções ou modelos de utilidade do franqueador devem ser tomadas antes de incluir esses itens nos instrumentos de transferência de tecnologia para os franqueados;
- Os pedidos de depósito de patentes, ou os dados da patente concedida, devem constar na COF e nos instrumentos jurídicos (pré-contrato e contrato);
- Nos instrumentos contratuais, o licenciamento para utilização de produto ou processo patenteado ou requerido junto ao INPI, deve estar explícito e ser vinculado à vigência contratual. Além disso, devem ser incluídas cláusulas que resguardecam o não uso da patente do franqueador pelo franqueado após a rescisão contratual.

5.2.3 Desenho Industrial

Ter um item ornamental reconhecidamente inédito no rol de produtos da franquia pode representar benefícios para a marca e aumentar o valor de negócio do franqueador.

A proteção por desenho industrial abrange aspectos ornamentais de um determinado objeto (independente da funcionalidade) ou um padrão ornamental bidimensional a ser aplicado em objetos e tecidos. É especialmente importante para alguns tipos de negócio, tais como: fabricação de móveis, objetos decorativos e utilidades (em plástico ou metal, por exemplo), veículos, brinquedos, roupas e calçados, estampas de tecidos, utensílios, dentre outros. Vem sendo cada vez mais valorizado pelas políticas públicas e práticas de mercado enquanto elemento promotor da competitividade da indústria brasileira (CARVALHO; SALLES-FILHO; FERREIRA, 2006).

Conforme salientam Carvalho, Salles-Filho e Ferreira (2006), o desenho industrial é um elemento central para a agregação de valor aos produtos e serviços visando a conquista de novos mercados. A diferenciação do produto brasileiro pelo desenho industrial, conjugado com estratégias de “marketing” e inserção em cadeias locais, é uma alternativa à lógica de ocupação do mercado internacional pela redução de preço baseado nas vantagens comparativas estáticas.

É um fator diferenciador para uma rede de franquias trabalhar com o design sob a perspectiva da inovação protegida, associada a dinâmica concorrencial, podendo alcançar várias estratégias da empresa, desde o desenvolvimento de produtos, práticas promocionais ou de marketing, até elementos de decoração.

Dentre as vantagens da proteção por desenho industrial para o franqueador, pode-se destacar (INPI, 2013):

- Retribuição sobre o investimento para criação de novos produtos, refletindo tanto no preço final do produto, quanto no valor dos *royalties* a serem cobrados do franqueado;
- Criação de nichos de mercado para diferenciar os produtos dos da concorrência;
- Ampliação do apelo visual a determinados produtos;

- Aumento do valor comercial dos produtos;
- Criação de produtos esteticamente mais atraentes e diversificados;
- Criações de elementos diferenciadores a serem incluídos no layout dos modelos de negócio da franquia;
- Fortalecimento da marca.

A concessão de registro de desenho industrial é disciplinada na legislação pela Lei nº 9.279/96, artigos 94 a 121. No **Quadro 11** é apresentado o resumo com os principais requisitos para o pedido de registro, além de outros dados sobre este tipo de proteção, de acordo com as informações obtidas na referida lei e no “Manual de Desenho Industrial” (INPI, 2019), que vigora desde 09 de março de 2019.

Quadro 11 – Principais informações sobre concessão de registro de desenho industrial.

Definição
Forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
Classificação
<p>Formas de apresentação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidimensionais - conjunto ornamental de linhas e cores formado por duas dimensões (altura e largura) que pode ser aplicado à superfície de um produto tridimensional, seja como estampa, padrão de superfície ou representação gráfica em geral. O padrão ornamental pode ser aplicado no produto definido no título do pedido ou, alternativamente, em uma vista planificada. • Tridimensionais - forma plástica ornamental de um objeto que possui três dimensões: altura, largura e profundidade, como, por exemplo: móveis, calçados, joias, veículos e embalagens. <p>A título exemplificativo, podem ser classificados como desenho industrial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produtos industriais; • Objetos de uso doméstico, mobiliário e aparelhos elétricos até veículos e estruturas arquitetônicas; • Artigos de vestuário e estamparias têxteis; • Artigos de lazer, como brinquedos.
Condições para o registro
<ul style="list-style-type: none"> • Aspecto ornamental - finalidade puramente ornamental (características decorativas apostas à configuração do objeto com o propósito de mudar sua aparência), descartados os aspectos técnicos e funcionais; • Novidade - não estar compreendido no estado da técnica; • Originalidade - configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores (poderá

<p>ser decorrente da combinação de elementos conhecidos);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuração externa – restrito à visibilidade da forma plástica, excluídos componentes internos de sistemas visíveis somente com a desmontagem do objeto; • Tipo de fabricação industrial - objetos ou padrões plenamente reproduzíveis, ou seja, devem ser passíveis de reprodução em escala industrial com uniformidade predominante, sem desvios de configuração substanciais; • O pedido de registro deverá estar limitado ao máximo de 20 variações configurativas, desde que tenham a mesma finalidade e compartilhem da mesma característica distintiva preponderante.
<p>Requerentes elegíveis para o registro</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pessoas físicas ou pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil; • Pessoas físicas ou pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, com constituição de representante legal no Brasil; • Procuradores devidamente constituídos.
<p>Limites para a proteção</p>
<ul style="list-style-type: none"> • O que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração; • A forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais; • Obra de caráter puramente artístico.
<p>Direitos e proteção conferidos pelo registro</p>
<p>O registro do desenho industrial confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o objeto protegido.</p> <p>O direito concedido ao titular não se aplica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular; • aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; • a produto fabricado de acordo com o desenho industrial que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com seu consentimento.
<p>Vigência do registro</p>
<p>O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.</p>
<p>Requisitos para a cessão</p>
<p>O pedido de registro ou o registro do desenho industrial, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.</p> <p>O INPI fará anotação, que produzirá efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.</p>

Requisitos para a licença
<p>O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração, bem como poderá investir o licenciado de poderes para agir em defesa da patente.</p> <p>O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.</p>
Extinção do registro de desenho industrial
<p>O registro extingue-se: pela expiração do prazo de vigência; pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; pela falta de pagamento da retribuição prevista na legislação; e pela inexistência de procurador qualificado e residente no Brasil para representar o titular domiciliado no exterior.</p>

Fonte: Autora, 2019 com base na Lei nº 9.279/96.

Em relação a jurisprudência na área, não foram identificados processos relacionando 'desenho industrial' e 'franquias'. No entanto, com a análise das demandas judiciais que tem como objeto a infração dos direitos de proprietários de desenho industrial, é possível verificar com facilidade o quanto o registro do desenho no INPI concretiza o pleito e flui para um resultado mais favorável ao detentor da PI.

Algumas decisões demonstram favorabilidade ao autor do desenho industrial não registrado, amparando-se na concorrência desleal e na lei de direitos de autor, mas esses processos demandam diversos recursos e requerem provas, perícias e outras comprovações exaustivas. Já quando o autor do processo apresenta o registro, em diversos casos analisados, o próprio magistrado já concede a tutela pela semelhança do objeto ou do padrão ornamental com o desenho registrado no INPI. No **Quadro 12** são apresentados exemplos de demandas judiciais que demonstram esses casos.

Quadro 12 – Exemplos de decisões judiciais envolvendo desenho industrial.

Ação	Alegação do autor da ação	Decisão judicial
<p>Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação Cível : AC 0000300022 0148260315 SP 0000300-02.2014.8.26.0315</p>	<p>Autor da ação alega concorrência desleal da ré pela comercialização de boneca com características idênticas às criadas pela autora. Invoca proteção da Lei de Propriedade Industrial por meio da concorrência desleal e da Lei de Direitos Autorais</p>	<p>O juiz entende que toda a demanda foi originada no fato da autora não ter registro de desenho industrial no INPI, mas diante das provas inequívocas acolhe a demanda, mediante ao fato de ter havido desvio de clientela pela fabricação e comercialização pela ré de bonecas semelhantes às criadas pela autora.</p>

Ação	Alegação do autor da ação	Decisão judicial
Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL 000206389200782 60248 SP 0002063-89.2007.8.26.0248	Autor alega que a ré fabrica válvula com características do desenho industrial que tem protegido junto ao INPI. Requer que a ré pare de fabricar o produto e arque com o pagamento de danos morais e materiais	Pedido julgado procedente e determinada a imediata suspensão da fabricação, bem como a retirada de toda a publicidade e divulgação do produto do mercado
Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv: AI 10000190155267001 MG	Empresa que está em processo de formatação para constituir sua rede de franquias afirma que é detentora de registro da marca e titularidade de desenhos industriais com ornamentação específica devidamente registrados no INPI, e alega que concorrente vem utilizando a marca, os desenhos industriais e a identidade visual com indisfarçável similitude e atua no mesmo ramo. Requer tutela de urgência	Tutela de urgência negada por não entender que as provas apresentadas não são inequívocas no dado momento do processo judicial, nem é possível aferir se há dano irreparável que justifique a tutela de urgência.

Fonte: Autora, 2019 com base em informações extraídas do site JusBrasil (2019)

Mais uma vez, ressalta-se a necessidade de se avaliar a legislação de outros países de acordo com o plano de expansão da franquia, uma vez que podem existir variações de modelo de proteção e requisitos exigidos. A título exemplificativo dessas diferenças, destaca-se que nos Estados Unidos a proteção de design é realizada por meio de patente, que abrange projetos novos, originais e ornamentais para um artigo de fabricação (GURNICK; GRINBLAT, 2013).

A padronização necessária para uma rede de franquias tem como um dos seus pilares o design, a identidade visual reproduzida em todas as franqueadas, fazendo com o cliente não identifique diferença entre as unidades de uma mesma rede de franquia. Se este design (aplicado a produtos, objetos decorativos, padrões, estampas e demais elementos distintivos) estiver protegido por desenho industrial, que o distinga sobremaneira da concorrência e o torne diferenciado e único, a vantagem competitiva da empresa estará seguramente estabelecida.

Em relação ao processo de formatação de franquias, as atividades elencadas na seção anterior deste documento como ações da consultoria para avaliação de possíveis depósitos de patentes do futuro franqueador, também

servem à avaliação do desenho industrial, guardadas as especificidades. Além disso, pode-se acrescentar as seguintes estratégias e práticas recomendadas a serem empreendidas pela consultoria:

- Interação com o profissional ou a área de marketing do futuro franqueador, de modo a identificar padrões ornamentais especialmente criados para a rede de franquias e, assim, avaliar a possibilidade de proteção enquanto conjunto ornamental bidimensional;
- Análise dos produtos desenvolvidos pelo futuro franqueador para verificar a possibilidade e viabilidade de buscar a proteção por desenho industrial.

5.2.4 Direitos autorais

Os direitos autorais protegem "obras originais de autoria" fixadas em qualquer meio tangível de expressão. Com uma ampla gama de possibilidades, abrange diversos elementos de um sistema de franquia, como por exemplo: os desenhos e logotipos, design e conteúdo do site do franqueador, materiais de marketing, projetos arquitetônicos, manuais operacionais, vídeos de treinamento etc. (MULLIN; WU, 2016).

Velasco (2017) destaca que nas unidades de uma rede de franquias são encontrados inúmeros elementos criativos puramente ornamentais e aplicados a objetos funcionais ou utilitários, além da fachada do estabelecimento e outros elementos arquitetônicos originais da franquia, que são protegidos por direitos autorais.

Os direitos de autor também são frequentemente evocados para conferir proteção aos layouts de lojas (*trade dress*) enquanto criação artística e original, ou até mesmo para proteção de objetos e padrões ornamentais distintivos em alternativa ou complementação à proteção por desenho industrial, conforme citado na seção anterior deste documento.

A primeira lei brasileira de franquias estabelecia explicitamente como obrigação do franqueador indicar na COF todos os eventuais litígios em que o franqueador, as empresas controladoras e detentoras de títulos de marcas, patentes e direitos autorais estivessem envolvidos em relação à operação da franquia. A nova lei estende esta obrigação a todos os demais direitos de

propriedade intelectual e inclui a obrigação de oferecer informações sobre a situação dos registros e propriedade dos direitos de PI envolvidos no sistema de franquias.

Além da atenção para as criações próprias que devem ser protegidas e defendidas de investimentos de terceiros em práticas de concorrência desleal, o franqueador deve estar atento para as obras autorais de terceiros, que sua rede de franquias pode utilizar.

A transferência de direitos patrimoniais da obra autoral ocorre com a assinatura de contrato de transferência celebrado entre o contratante dos serviços (nesse caso, o franqueador) e o autor (o contratado). Lima (2013) afirma que caso essa transferência não esteja devidamente formalizada, a posição preferencial é a do autor, em detrimento do investimento que tenha sido feito pelo encomendante da obra. Assim, relaciona alguns problemas que o franqueador pode enfrentar caso a propriedade da obra não seja transferida de acordo com a legislação e o autor queira impedir a sua utilização. Vejamos:

- Impedir a utilização da obra após encerramento do contrato ou campanha;
- Impedir a modificação, adaptação ou alteração da obra por terceiros sem a sua autorização;
- Impedir a reprodução da obra em termos que não satisfaçam os seus interesses.

O autor destaca ainda os setores significativamente sensíveis para o ramo de franquias: arquitetura e decoração (uniformidade visual da franquia); publicidade (campanhas, *jingles*, *slogans*, desenvolvimento de marcas); design (web, gráfico, embalagens e interiores) e atividade jornalística (editor de *newsletter*, informativos etc.).

O tratamento adequado dos direitos autorais de terceiros envolvidos na estruturação e operação da franquia dá liberdade de ação ao franqueador em relação ao criador da obra, gera direito de propriedade para a rede de franquia e, principalmente, previne futuros problemas em relação a definição da titularidade da criação (LIMA, 2013).

Os direitos autorais são disciplinados pela Lei nº 9.610/98, que apresenta todas as definições, limites e formas de proteção envolvidas. No

Quadro 13 estão resumidos os principais itens a serem considerados pelo franqueador.

Quadro 13 – Principais informações sobre direitos autorais.

Definição
Direitos que abrange as obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro.
Classificação
<p>Em relação as obras protegidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Textos de obras literárias, artísticas ou científicas; • Conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza; • Obras dramáticas e dramático-musicais; • Obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra qualquer forma; • Composições musicais, tenham ou não letra; • Obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; • Obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; • Obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; • Ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; • Projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; • Adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova; • Programas de computador; • Coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual. <p>Em relação a propriedade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direitos morais – relacionados à personalidade do autor (esfera moral do autor). Direito intelectual indisponível, inalienável e irrenunciável. • Direitos patrimoniais – Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de obra literária, artística ou científica. Entretanto, com autorização prévia e expressa, pode fornecer transferir a propriedade patrimonial da obra por meio de cessão ou licenças. <p>Em relação dos tipos de direitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direito de autor – direito conferido a escritores, compositores, pintores e outros criadores em relação às suas obras intelectuais; • Direitos conexos – direito exclusivo conferido a artistas, intérpretes ou executantes, produtores fonográficos e as empresas de radiodifusão em relação a utilização da obra em que teve participação nas modalidades definidas pela lei.
Condições para a proteção
<p>A proteção aos direitos autorais independe de registro. Mas é facultado ao autor registrar a sua obra nos seguintes órgãos públicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obras arquitetônicas - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA – Brasília; • Obras audiovisuais - Biblioteca Nacional (roteiro) e Agência Nacional do Cinema – ANCINE (cadastro); • Obras artísticas - Escola de Belas Artes - Universidade Federal do Rio de Janeiro;

- Obras musicais - Escola de Música - Universidade Federal do Rio de Janeiro;
- Programas de computador - Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI;
- Obras literárias - Escritório de Direitos Autorais – EDA - Fundação Biblioteca Nacional.

Não são objetos de proteção:

- As ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
- Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
- Os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;
- Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
- As informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;
- Os nomes e títulos isolados;
- O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

Requerentes elegíveis para o registro

Identifica-se como autor o criador da obra literária, artística ou científica, o qual pode utilizar de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional.

Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização.

Limites da proteção

Não constitui ofensa aos direitos patrimoniais:

- Reprodução na imprensa diária ou periódica de notícia ou de artigo informativo com a menção do nome do autor e da publicação de onde foram transcritos;
- Reprodução em diários ou periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;
- Reprodução de retratos (ou outra representação de imagem) feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;
- Reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, desde que seja sem fins comerciais e mediante o sistema Braille ou outro meio de suporte;
- Reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, sem intuito de lucro;
- Citação em livros, jornais, revistas ou outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;
- Apanhado de lições em estabelecimentos de ensino, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;
- Utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;
- Representação teatral e execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, sem intuito de lucro;
- Utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;
- Reprodução de pequenos trechos de obras preexistentes ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo aos legítimos interesses dos autores.

Direitos e proteção conferidos pela lei
<p>Direitos morais do autor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; • Ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; • Conservar a obra inédita; • Assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; • Modificar a obra, antes ou depois de utilizada; • Retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; • Ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor. <p>Cabe ao autor ou proprietário dos direitos autorais, autorizar os seguintes usos da obra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reprodução parcial ou integral; • Edição; • Adaptação, arranjo musical e quaisquer outras transformações; • Tradução para qualquer idioma; • Inclusão em fonograma ou produção audiovisual; • Distribuição; • Distribuição para oferta das obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema; • Utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, nos meios previstos na lei; • Inclusão em base de dados, armazenamento em computador, microfilmagem e demais formas de arquivamento do gênero; • Quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.
Vigência da proteção
<p>Direitos patrimoniais perduram por 70 anos a contar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obras comuns: de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor; • Obras anônimas / pseudônimas: de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação; • Obras audiovisuais / fotográficas: de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação.
Requisitos para a transferência de direitos
<p>A transferência de direitos patrimoniais poderá ser total ou parcial, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em direito, obedecidas as seguintes limitações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei; • Somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita; • Na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos; • A cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário; • A cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato; • Não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente.

Fonte: Autora, 2019 com base no art. 5º, XXVII e XXVII, da Constituição de 1988, Lei 9.610/1998, Lei 9.609/1998, Decreto nº 75.699/1975, Decreto nº 1.355/1994, Ata Final da Rodada Uruguai.

Na pesquisa realizada sobre a jurisprudência brasileira envolvendo direitos autorais e franquias, foram identificados diversos casos que argumentam infração de direitos de autor no que concerne a material pedagógico, apostilas, reprodução de imagens e fotografias etc. Apenas para exemplificar, no **Quadro 14** é apresentado um exemplo de cada um desses casos.

Quadro 14 – Exemplos de decisões judiciais envolvendo direitos autorais.

Ação	Alegação do autor da ação	Decisão judicial
<p>Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - Recurso Especial REsp nº 695792 / PR (2004/0156107-9)</p> <p>Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR - Agravo de Instrumento : AI 5821963 PR 0582196-3</p>	<p>Franqueador impetra ação contra ex-franqueado que constituiu a sua própria franquia, utilizando-se de obra pedagógica de autoria do autor da ação. Requer indenização e abstenção do uso da marca e do material.</p>	<p>Pedido procedente. Magistrado entende que houve violação do direito autoral, pois a ré teve acesso ao material didático da autora e constituiu seu material com a mesma estrutura e conteúdo semelhante, caracterizando o plágio. Além disso, tipifica a concorrência desleal, pois a nova empresa foi aberta no endereço da unidade franqueada, caracterizando confusão e desvio de clientela.</p>
<p>Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL : AREsp 136831 SP 2012/0009525-0</p>	<p>Franqueado impetra ação alegando que franqueador rescindiu o contrato unilateralmente por não ter recebido os <i>royalties</i> acordados, mas que havia deixado de pagar por não ter visualizado a patente do método de ensino objeto da franquia.</p>	<p>Pedido improcedente, pois apesar do método de ensino não ser patenteável, os termos do contrato de franquia vinculam a obrigação da franqueada remunerar o franqueador em função do repasse de <i>know-how</i> (direitos autorais) e uso da marca registrada.</p>
<p>Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação: APL 00594374620 128260100 SP 0059437-46.2012.8.26.0100</p>	<p>Autor impetra ação contra franqueado e franqueador por veiculação de fotografia de sua autoria em estabelecimento comercial das rés sem sua autorização. Requer ressarcimento de danos morais.</p>	<p>Ação procedente pela indevida utilização de fotografia pertencente ao autor, com base na Lei nº 9.279/96</p>

Fonte: Autora, 2019 com base em informações extraídas do site JusBrasil (2019)

Em complemento às disposições da lei brasileira e a jurisprudência nacional, é importante que o futuro franqueador, a depender das suas intenções de internacionalização, verifique as especificidades dos países

em que pretende exercer atividade econômica. Neste âmbito dos direitos autorais, destaca-se a necessidade de considerar a Lei do *Copyright* americana, que precede a lei de direitos de autor e está limitada aos direitos de exploração econômica e à exploração patrimonial das obras através do direito de reprodução. Ressalta-se, entretanto, que as disposições de direitos autorais têm abrangência universal de acordo com a Convenção de Berna (1886).

Finalizando as considerações sobre direito de autor, são relacionadas abaixo as possíveis ações da consultoria de formatação com o fito de proteger os direitos do franqueador e minimizar riscos contra eventuais transgressões de direitos de terceiros. Assim, considera-se como estratégias e práticas recomendadas no âmbito do direito de autor as seguintes ações:

- É importante que seja considerado nos contratos de prestação de serviço e fornecimento de materiais onde o franqueador figure como contratante, a existência de direitos autorais do contratado, de forma a prevê no instrumento jurídico a cessão dos direitos patrimoniais;
- Quando necessária utilização de imagens, relatos e textos de terceiros para fins de publicidade, propaganda e transferência de tecnologia é importante que o franqueador tenha expressa autorização do proprietário. Assim, a consultoria pode trabalhar em modelos de termos de autorização de uso de imagem e documentos similares durante o processo de formatação;
- Em relação aos materiais que serão produzidos pelo franqueador (ex: manuais operacionais, materiais de propaganda etc.) é importante que o repasse dos materiais aos franqueados seja controlado, tanto por estratégias de gestão, quanto por assinatura de termos que resguardem a ciência em relação aos direitos autorais e a impossibilidade de reprodução sem autorização;
- Durante a operacionalização da rede de franquias, é fundamental que o franqueador se mantenha vigilante quanto a eventuais utilizações por terceiros de materiais de que tem a propriedade autoral, de forma a se emergir quanto a possíveis violações.

5.2.5 Programa de computador

Os programas de computador são instrumentos importantes para a operacionalização das redes de franquias, podendo se constituir como produto final a ser comercializado e, principalmente, como recurso de gestão das unidades franqueadas e da rede como um todo.

Entender as especificidades dos direitos de propriedade intelectual do detentor do programa de computador é uma medida que fortalece a base da formatação da franquia, uma vez que poderão ser trabalhadas ações preventivas em relação a direitos de terceiros, bem como medidas protetivas da PI do próprio franqueador.

A proteção do programa de computador é dada pela lei de direitos autorais, que o enquadra como uma das obras intelectuais protegidas por meio da criação de espírito. Além disso, a Lei nº 9.609/98 disciplina os termos dessa proteção.

A proteção se limita à expressão literal do software, isto é, as linhas do código fonte do programa de computador e, enquanto um dos elementos de direitos autorais, não exige registro ou depósito para que sejam resguardados os direitos do autor. No entanto, a legislação específica traz a possibilidade de efetuar o registro do software no INPI, conferindo maior segurança jurídica ao proprietário, necessária para a proteção do seu ativo de negócio, além de facilitar, por exemplo, a comprovação de autoria ou titularidade do programa em uma eventual demanda judicial (INPI, 2019).

No **Quadro 15** são apresentadas as principais informações sobre o registro do programa de computador, com dados extraídos da Lei nº 9.609/2018 e do “Manual do Usuário para o Registro Eletrônico de Programas de Computador” (INPI, 2019).

Quadro 15 – Principais informações sobre registro de programa de computador.

Definição
Expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.
Condições para a proteção
A proteção independe de registro. Mas, a critério do titular, os programas de computador poderão ser registrados no INPI desde que apresentem:

<ul style="list-style-type: none"> • Os dados referentes ao autor do programa de computador e ao titular, se distinto do autor; • A identificação e descrição funcional do programa de computador; • Os trechos do programa e outros dados necessários para identificá-lo e caracterizar sua originalidade.
Requerentes elegíveis para o registro
<p>A propriedade do programa de computador, e, portanto, os requerentes elegíveis para o registro no INPI serão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O empregador, contratante de serviços ou órgão público – relativo ao programa desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos; • O empregado, contratado de serviço ou servidor – referente ao programa gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público.
Limites da proteção
<p>Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamente adquirida, desde que se destine à cópia de salvaguarda ou armazenamento eletrônico; • A citação parcial do programa, para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos; • A ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão; • A integração de um programa, mantendo-se suas características essenciais, a um sistema aplicativo ou operacional, tecnicamente indispensável às necessidades do usuário, desde que para o uso exclusivo de quem a promoveu.
Direitos e proteção conferidos pela lei
<p>Ao proprietário será assegurado o direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa.</p>
Vigência da proteção
<p>Prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da publicação do programa de computador ou, na ausência desta, da sua criação.</p> <p>Proteção com abrangência internacional, assegurada por meio do acordo TRIPS.</p>
Requisitos para a transferência de direitos
<p>O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença, ou, na ausência desse, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso.</p> <p>A cessão dos direitos patrimoniais deverá ser efetuada por escrito e registrada no INPI.</p> <p>Nos casos de transferência de tecnologia, o INPI fará o registro dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.</p>

Fonte: Autora, 2019 com base na Lei nº 9.610/1998, Lei nº 9.609/1998, Instrução Normativa nº 071/2017 do INPI.

O programa de computador figura nas disputas judiciais dos mais diversos tipos de franquia, tanto como produto de propriedade intelectual do franqueador comercializado pela rede de franquia, ensejando remuneração por *royalties* da franqueada, quanto como instrumento de gestão que é parte da transferência de tecnologia realizada de franqueador para franqueado, sendo para isso cobrada taxa pelo uso operacional do sistema. No **Quadro 16** é apresentado um exemplo de cada caso, ambos resultando em êxito para o franqueador, que defendeu a sua autoria sob o programa de computador.

Quadro 16 – Exemplos de decisões judiciais envolvendo programa de computador e franquia.

Ação	Alegação do autor da ação	Decisão judicial
Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - Apelação Cível : AC 00102325120108240075 Tubarão 0010232- 51.2010.8.24.0075	Franqueador alega, dentre outras questões, que ex-franqueado, após rescisão contratual continuou a utilizar a marca e o programa de informática, apresentando-se no mercado como franqueador. Requer concessão de liminar para busca e apreensão de material e dos equipamentos de informática e mídias digitais contendo seu programa de computador, suspensão da utilização da marca, do método de trabalho e do sistema informatizado.	Requerimento deferido com busca e apreensão realizada e comprovada a prática de concorrência desleal. Os laudos foram conclusivos no sentido de afirmar o plágio da marca e a cópia do sistema de gestão empresarial. Condenação da ré para pagar 30% do faturamento bruto no período em que utilizou caracteres e sistema operacional do ex-franqueador, acrescido de indenização por dano moral.
Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Ape- lação : APL 1020942082015 8260100 SP 1020942- 08.2015.8.26.0100	Franqueador impetra ação contra franqueado alegando que havia firmado contrato de franquia, que incluía a utilização do sistema operacional, a disponibilização de um programa gerencial, utilização de logotipos e sistema gerencial de medicamentos e produtos, mas que o franqueado não efetuou o pagamento da taxa contínua pelo uso do sistema operacional, taxa de propaganda e <i>royalties</i> .	Sentença favorável ao franqueador, mesmo depois da apelação. Condenando a ré a efetuar os pagamentos devidos.

Fonte: Autora, 2019 com base nas informações do site JusBrasil (2019).

Vale destacar, para os casos em que o franqueador pretende a expansão internacional, que Japão e Estados Unidos apresentam regimes de proteção diferenciado, sendo os únicos países que reconhecem a patenteabilidade de softwares. As demais legislações disciplinam proteção por

registro ou regime semelhante, de forma que é necessária a análise específica conforme a planejamento de atuação da rede de franquias.

A importância de recursos de tecnologia da informação para as redes de franquia demanda, cada vez mais, um olhar atento para os aspectos de propriedade intelectual desse ativo. Assim, é importante considerar durante o processo de formatação das franquias as seguintes estratégias e práticas recomendadas:

- Analisar os sistemas de tecnologia da informação que serão utilizados pela rede de franquias, assegurando-se que a propriedade seja expressamente prevista no contrato com o prestador de serviço (para os casos de encomenda), ou que a obrigatoriedade de adquirir as licenças sejam devidamente previstas nos manuais de franquias (para os casos de utilização de softwares de terceiros), ou, até mesmo, que seja analisada a possibilidade de inserção no rol de serviços do franqueador de software operacional associado ao pagamento de taxas de utilização;
- Para os casos em que o franqueador contrate ou se associe com outra empresa para o desenvolvimento de software, analisar viabilidade de efetuar o registro junto ao INPI.

5.2.6 Segredo industrial ou de negócio

Antes de avançarmos com as considerações sobre segredo industrial e de negócio, é importante definir e caracterizar o papel do *know-how* para o sistema de franquia.

Segundo Barbosa (2003), o *know-how* é o conjunto de conhecimentos disponíveis a respeito do modelo de produção específico de uma empresa, que lhes permite ter acesso a um mercado, manter-se nele, ou nele desfrutar de vantagens em relação a seus competidores.

Esse corpo de conhecimentos técnicos, gerenciais e de outras naturezas é a base da transferência de tecnologia entre franqueador e franqueado. Uma rede de franquia se molda em torno do *know-how* do franqueador, comprovadamente eficiente e lucrativo. O objetivo principal do franqueado é reproduzir esse *know-how*, de forma a obter sucesso com o negócio já validado

pelo mercado, reduzindo assim os riscos e incertezas inerentes a um novo empreendimento.

Dito isto, passa-se a avaliar as estratégias de proteção do *know-how* da empresa enquanto recurso indispensável para a sua manutenção. Santos (2016, p.40) destaca que “o *know-how* possui natureza de propriedade intelectual, revestido de segredo de negócio, cuja característica de bem imaterial também pode ganhar contornos de patente, a depender da necessidade de sua transferência para o processo de produção”.

Uma das formas de proteger o *know-how*, especialmente os conhecimentos não compreendidos por outros meios de proteção (como a patente, por exemplo) é o segredo de negócio ou segredo industrial, conforme o caso.

O segredo de negócio foi amplamente trabalhado pela legislação americana, que o conceitua como um conjunto de informações, incorporadas ou não a um suporte físico, que, por não ser acessível a determinados concorrentes, representa vantagem competitiva para os que o possuem e o usam (BARBOSA, 2003). Uma definição mais ampla e aplicável nas práticas brasileira é a expressa no *Defend Trade Secrets Act* (ABA, 2016), que apresenta o segredo de negócio como:

Todas as formas e tipos de informações financeiras, comerciais, científicas, técnicas, econômicas ou de engenharia, incluindo padrões, planos, compilações, dispositivos de programas, fórmulas, designs, protótipos, métodos, técnicas, processos, procedimentos, programas ou códigos, tangíveis ou intangíveis, e se armazenados, compilados ou memorizados fisicamente, eletronicamente, graficamente, fotograficamente ou por escrito se (A) o proprietário tiver tomado medidas razoáveis para manter essas informações em segredo; e (B) as informações derivam valor econômico independente, real ou potencial, de não serem geralmente conhecidas e não serem prontamente determináveis por meios adequados por outra pessoa que possa obter valor econômico a partir da divulgação ou uso das informações (ABA, 2016, p.2, tradução da autora).

Ao contrário de outros tipos de propriedade intelectual, os segredos de negócio são protegidos por sigilo, em oposição a divulgação pública através do processo de registro. Assim, a proteção do segredo de negócio é mais rápida e potencialmente mais barata e mais fácil de obter do que a proteção por patentes. O escopo de elementos protegidos por segredo industrial é muito

mais amplo do que o rol de elementos patenteáveis, e a duração da proteção é potencialmente maior, pois o prazo de proteção de patentes é fixado por lei, enquanto a proteção do segredo de negócio é mantida pelo período em que o sigilo se mantenha preservado. No entanto, uma vez que o sigilo é perdido, seja através de uma descoberta independente de terceiros ou relevado inadvertidamente, a proteção do segredo de negócio se encerra (MULLIN; WU, 2016).

Conforme salientam Вафин e Хмельченко (2018), ao aderir à rede, o franqueado obtém os direitos de acesso aos segredos de negócio do franqueador, tais como: tecnologia envolvida, métodos organizacionais, informações arquitetônicas e de construção, informações financeiras, documentações diversas sobre a forma de fazer e outras documentações utilizadas para a estrutura e operação da unidade franqueada.

Na evolução da legislação específica sobre franquias, a menção ao segredo de negócio demonstra um claro amadurecimento. Na lei de 1998 havia previsão expressa quanto a necessidade de o franqueador incluir na COF informação quanto à situação do franqueado após a expiração do contrato de franquia em relação ao *know-how* ou o segredo de indústria a que viesse a ter acesso em função da franquia. Na nova lei mantém-se essa previsão, acrescentando detalhes que ressaltam os diversos tipos de *know-how* envolvidos no processo de franqueamento e as diversas informações que devem ser protegidos como segredos e informações confidenciais. Agora fala-se em “*know-how* da tecnologia, de produto, de processo ou de gestão” e de “segredo de indústria, comércio, finanças e negócios”.

Na legislação brasileira de PI esse recurso é protegido pelo sistema repressor à concorrência desleal, conforme previsto no inciso XI do art. 195 da Lei 9.279/96. A saber:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
[...] XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato. (BRASIL, 1996)

A disciplina da proteção por segredo de negócio na legislação brasileira se restringe à cláusula destacada acima. Não há uma lei específica para tratar do segredo de negócio, ou cláusulas legais destinadas a disciplinar os requisitos necessários para o enquadramento da situação. No entanto, são vastos os processos judiciais que tem o segredo de negócio como matéria principal e, por isso, a própria jurisprudência tem delimitado a sua aplicabilidade.

Dois requisitos se fazem fundamentais para a caracterização do segredo de negócio: (1) comprovação de que o detentor do segredo tomou as medidas adequadas para mantê-lo restrito e (2) comprovação de que o segredo possui valor econômico independente (MULLIN; WU, 2016).

A circunstância mais comum em disputas entre franqueador e franqueado surge quando um franqueador processa um antigo franqueado sobre o uso continuado de marcas comerciais ou segredos comerciais após a rescisão do contrato de franquia (SCHOELLER, 2003). No **Quadro 17** são apresentados alguns exemplos de processos judiciais envolvendo essa temática.

Quadro 17 – Exemplos de decisões judiciais envolvendo segredo de negócio e franquia.

Ação	Alegação do autor da ação	Decisão judicial
Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP : 21034509520188260000 SP 2103450-95.2018. 8.26.0000	Franqueador alega violação do contrato de franquia que ainda mantém com o franqueado por ele está utilizando seu <i>know-how</i> e revelando seus segredos de negócios por meio de realização de cursos.	Antecipação de tutela negada porque o franqueador não demonstrou comprovação de que o curso é ministrado com a utilização ou a específica divulgação do seu <i>know-how</i> .
Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP : 10987667 720148260100 SP 1098766-77.2014. 8.26.0100	Franqueador aduz que ex-franqueado não poderia ter continuado a exercer atividade do mesmo ramo da franquia até um ano após a rescisão do contrato. Pugna pela devolução do manual confidencial de operações, assim como outros materiais que contenham segredo de negócio, e que franqueado não utilize a marca e os equipamentos que são característicos da franquia, bem como requer ressarcimento pelos danos.	Logrou êxito os pleitos de devolução do manual confidencial de operações, assim como outros materiais que contenham segredo de negócio. Utilização da marca e do <i>know-how</i> pelo ex-franqueado não comprovada.

Ação	Alegação do autor da ação	Decisão judicial
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF: 07222883320178070001 DF 0722288-33.2017.8. 07.0001	Franqueado pede afastamento da cláusula de não concorrência do contrato de franquia alegando que o franqueador não possui nenhuma outra unidade no estado, que não utilizará segredo de negócio e <i>know-how</i> do franqueador.	Apelo negado, haja vista que a natureza do contrato de franquia é a concessão de <i>know-how</i> do franqueador para o franqueado para exercício de determinada atividade. A restrição aplicada na cláusula de não concorrência visa resguardar a propriedade intelectual do franqueador e, portanto, é legítima.

Fonte: Autora, 2019 com base nas informações do site JusBrasil.

Cabe ressaltar a ampla cobertura que o instituto do segredo industrial ganhou em 2016 nos Estados Unidos. Foi promulgado o *Defend Trade Secrets Act* (ABA, 2016) que alinhou as proteções de segredos comerciais com as dadas a patentes, direitos autorais e marcas registradas. Esta legislação foi um divisor de águas para a propriedade intelectual, na medida em que federalizou a lei de segredos comerciais, permitindo uniformidade das decisões, pois os processos passaram a ser julgados no âmbito federal ao abrigo da Lei Federal de Espionagem. Além disso, vários outros dispositivos trouxeram mais robustez e segurança a este instituto jurídico (QUICK *et al.*, 2016).

Também na legislação chinesa há uma disposição especial reservada ao segredo industrial no artigo 18 do regulamento de franquia de 2007, quando estabelece expressamente que um franqueado está proibido de revelar ou permitir que outras pessoas acessem os "segredos comerciais" do franqueador (WANG; TERRY, 2012).

Dada a importância exhaustivamente caracterizada do segredo de negócio para o sistema de franquias, ressalta-se a necessidade de várias medidas que resguardem esta proteção durante o processo de formatação de franquias. Dentre as estratégias e práticas recomendadas, destacam-se:

- Identificação dos elementos que se configuram como ativos intangíveis da empresa que serão protegidos como segredo de negócio ou segredo industrial, com determinação das estratégias de proteção e limitações de acesso;

- Revisão da política de privacidade da empresa, principalmente no que se refere a segurança corporativa, políticas de uso dos dados e informações e controle de acesso às informações;
- Revisão dos contratos com fornecedores, incluindo cláusulas e acordos de confidencialidade e de não divulgação, garantindo a previsão de proteção dos segredos corporativos;
- Revisão de contratos e da política adotada com os recursos humanos da empresa, no que se refere a não divulgação, não concorrência e dispositivos que caracterizem a responsabilidade pela guarda do segredo de negócio;
- Inclusão de dispositivos que resguardem o segredo de negócio em todos os instrumentos utilizados para o sistema de franquia, tais como: termos de responsabilidade, sigilo e não concorrência, cláusulas de não concorrência, especificação dos elementos resguardados pelo segredo de negócio etc.;
- Inclusão de informações, padrões, acompanhamento e controle das práticas das unidades franqueadas no que se refere a relação com fornecedores, funcionários, uso de documentos e demais ações protetivas;
- Monitoramento do mercado para verificar práticas de concorrência desleal quanto ao uso do segredo de negócio.

5.2.7 Repressão à concorrência desleal

A principal característica da concorrência desleal é o desvio de clientela com a utilização de meios ilegais. Infelizmente é uma prática recorrente no mercado e pode gerar prejuízos diversos para quem sofre a ação, tanto do ponto de vista material, quanto moral.

A empresa que opta pela expansão por meio de franquias e tem sua marca, produtos e/ou serviços disseminados em diversas regiões geográficas, naturalmente atrai os olhares dos consumidores e dos próprios concorrentes, aumentando a probabilidade de sofrer uma prática de concorrência desleal. Além disso, há de se considerar que a relação franqueador/franqueado,

quando desfeita, pode suscitar ações desleais por parte do franqueado, buscando aplicar os conhecimentos e experiências adquiridos durante o contrato de franquia.

Segundo Velasco (2017) a concorrência desleal inclui atos de desvio de clientes, desorganização, confusão, engano, descrédito, comparação, imitação, exploração de reputação, quebra de segredos, violação contratual, violação de regras, pactos de exclusividade injustos etc.

Todos os atos infratores que tenham como causa a transgressão dos direitos de propriedade intelectual para beneficiar concorrente do detentor da PI estão tipificados como crime de concorrência desleal. Resedá (2017) destaca que a proteção da propriedade intelectual no âmbito do contrato de *franchising* está relegada aos dispositivos da concorrência desleal e a autonomia negocial.

Sendo assim, é imprescindível que os processos do modelo de formação de franquias prevejam elementos protetivos em relação a concorrência desleal, bem como uma sistemática de monitoramento e intervenção quando identificadas essas práticas, de forma a manter suas características distintivas e posição no mercado.

As hipóteses de concorrência desleal estão previstas no art. 195 da Lei 9.279/96, com amparo nos artigos 186 a 188 e 884 do Código Civil (VAZ, 2015). No **Quadro 18** é apresentado o resumo desses dispositivos.

Quadro 18 – Principais informações sobre caracterização da concorrência desleal.

Definição
<p>Comete ato de concorrência desleal quem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; • presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; • emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; • usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; • usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; • substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; • atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; • vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; • dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

- recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;
- divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;
- divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;
- divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Autor da infração

A concorrência desleal pode ser imputada ao empregador, sócio ou administrador da empresa concorrente e beneficiária da infração, bem como a empregados e terceiros vinculados a empresa prejudicada, que tiverem facilitado o ato desleal.

Fonte: Autora, 2019 com base na Lei nº 9.279/96 e na Lei nº 10.406/2002.

O argumento da concorrência desleal pode ser utilizado para buscar inibir infração em relação a propriedade intelectual devidamente protegida por lei específica, como os casos de marca registrada, patentes, desenhos industriais, direitos autorais etc., bem como para repreender outras práticas concorrenciais ilegais, ainda não disciplinadas no Brasil, como o caso do *trade dress*.

O *trade dress*, traduzido no Brasil como conjunto-imagem, é o conjunto de características visuais de um determinado produto ou estabelecimento comercial, no qual permite o consumidor identificar, caracterizar e se diferenciar dos demais existentes no mercado (PEDROSA, 2018). Para Velasco (2017) este instituto é uma vantagem para o competidor, que pretende inovar e atrair clientes por meio do visual externo, desenvolvimento arquitetônico, vestimenta de funcionário, formas de distribuição de gôndolas com produtos e outras formas de decoração do ambiente. Esses elementos, posicionados juntos, tornam-se uma marca registrada para o consumidor final e, embora a qualidade dos produtos seja importante, este selo da empresa faz uma diferença visual e é o que cria a unidade de negócio.

O *trade dress* é uma concepção da lei americana. Surge da concorrência desleal entre empresários, como a tentativa de apoiar seus novos negócios ou produtos com a imagem ou forma que alguém fez (VELASCO, 2017).

Internacionalmente, alguns países possuem legislação específica para caracterizar e proteger o *trade dress*, mas no Brasil ele não decorre de previsão legal expressa. Sua violação é analisada sob a égide da concorrência desleal como uma construção jurisprudencial onde a conclusão decorrerá de exame do caso concreto (PEDROSA, 2018).

A jurisprudência nacional em torno do tema se mostra extremamente pulverizada (FRANÇOLIN *et al.*, 2019). No **Quadro 19** são apresentados alguns exemplos de casos judiciais envolvendo *trade dress* e repressão à concorrência desleal.

Quadro 19 – Exemplos de decisões judiciais envolvendo *trade dress* e repressão à concorrência desleal.

Ação	Alegação do autor da ação	Decisão judicial
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - CONFLITO DE COMPETÊNCIA : CC 00094449120198190000	Franqueador alega que ex-franqueado ostenta idêntica reprodução do padrão visual/layout e arquitetônico das unidades franqueadas e impetra ação judicial solicitando que seja produzida prova pericial mediante designação de <i>expert</i> em direito de PI.	O conjunto de imagens (<i>trade dress</i>) é a soma dos elementos visuais e distintivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem ao mercado consumidor. É passível de proteção judicial quando a apresentação de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão e associação com bens e produtos concorrentes. Para comprovação, o <i>trade dress</i> deve ser examinado por perícia técnica, com ônus de comprovação suportado pelo autor da ação, com base nesse argumento, o pedido foi indeferido.
Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR - Apelação : APL 13408701 PR 1340870-1	Franqueador impetra recurso contra empresa que havia assinado pré-contrato de franquia, o qual foi desfeito por vontade de ambas as partes, e que constitui empresa concorrente. Requer que a empresa deixe de utilizar as cores que faz parte do padrão da franquia e que deixe de exercer a mesma atividade empresarial para a qual havia assinado o contrato de franquia.	Improcedência do pedido do franqueador. A proibição de utilizar certas cores pela franqueada após a extinção da franquia só se justifica caso esteja configurada uma imitação do conjunto de imagem (<i>trade dress</i>), ou seja, uma semelhança visual com o potencial de induzir a clientela ao erro. Também não foi deferido o impedimento do ex-franqueado atuar no mesmo negócio, pois no contrato não havia cláusula de não concorrência.
Tribunal de Justiça de São	Franqueador requer que ex-	Pedido julgado procedente,

Ação	Alegação do autor da ação	Decisão judicial
Paulo TJ-SP - Agravo de Instrumento : AI 2259938-49.2016.8.26.0000 SP 2259938-49.2016.8.26.0000	franqueado se abstenha da exploração de clínica odontológica com a utilização de <i>trade dress</i> semelhante àquele de titularidade do franqueador.	pois não se pode ignorar que após o rompimento do ajuste os franqueados continuaram a fazer uso do <i>trade dress</i> de titularidade do franqueador, conforme comprovado pelas fotografias trazidas aos autos.

Fonte: Autora, 2019 com base em informações do site JusBrasil (2019).

De uma forma geral, alguns elementos podem ser ressaltados como características do *trade dress* (VELASCO, 2017):

- Deve caracterizar a aparência externa dos produtos ou dos estabelecimentos comerciais de forma única e incomum no campo particular;
- Não deve estar relacionado à funcionalidade do produto ou do próprio empreendimento (por exemplo, a disposição de equipamentos de forma a facilitar a produção ou atendimento);
- Deve ser de uso constante e contínuo, a fim de criar para o consumidor uma referência que o torna único entre outros produtos/empresas similares.

Outros pontos importantes que devem ser abordados à luz da concorrência desleal são as possíveis cláusulas contratuais que visam ampliar o escopo de proteção do franqueador e preencher as lacunas existentes na legislação de propriedade intelectual.

Mullin e Wu (2016) reforçam alguns elementos que podem ser abordados nos contratos de franquia para complementar ou suplantar as leis de PI tradicionais:

- Inclusão de acordos de confidencialidade para possibilitar proteção contra divulgação de informações que não podem se qualificar como segredo de negócio;
- Inclusão de cláusulas de não concorrência, associadas a limitação territorial e temporal, que impeçam que os antigos franqueados continuem a lucrar com o sistema de franquias, imprimindo prejuízos para a rede detentora da propriedade intelectual;
- Inclusão de dispositivos contratuais que proíbam a utilização por um ex-franqueado não só das marcas registradas do franqueador, mas também

de palavras e expressões associadas a rede de franquias ou semelhantes a certos elementos do sistema;

- Inclusão de cláusulas que identifiquem expressamente o que constitui o *trade dress* da franquia e a expressa proibição de uso desses elementos pelo franqueado após a rescisão do contrato de franquia.

É válido destacar que a aplicabilidade dessas cláusulas contratuais exige elaboração cuidadosa e consideração dos dispositivos legais que evocam a livre concorrência, de forma a evitar interpretações judiciais desfavoráveis e conseqüentemente fragilizar o sistema da franquia.

6 MODELO DE FORMATAÇÃO DE FRANQUIAS

O modelo proposto se constitui como uma modelagem de uma situação desejada, com a finalidade de se implantar um serviço novo em uma empresa de consultoria. É constituído por um fluxo de processos, com descrição de uma sequência de atividades que compreende as ações a serem realizadas pela consultoria desde o primeiro contato com a empresa interessada em se tornar franqueadora, até o apoio à gestão da expansão da empresa já formatada.

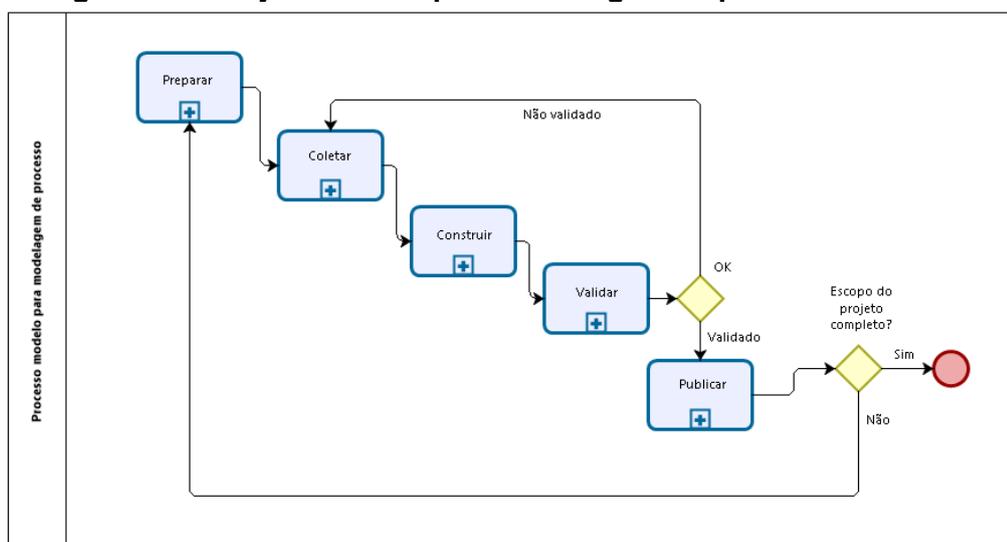
O processo descrito é classificado como processo primário ou finalístico, pois as atividades se relacionam diretamente com o cliente da organização e compreendem a previsão de ação ponta a ponta, uma vez que traz a demanda do cliente para dentro da organização e devolve a esse cliente o resultado.

Nas seções subsequentes são apresentados os aspectos do desenvolvimento do projeto de modelagem, a estrutura utilizada e a estratégia de aplicação junto às empresas interessadas.

6.1 Projeto de modelagem do processo

De acordo com Campos (2014) o projeto de modelagem de processos é representado por um conjunto de cinco macroprocessos, denominado de Ciclo de Modelagem, conforme representado na **Figura 13**.

Figura 13 – Projeto modelo para modelagem de processos.



Fonte: Campos (2014)

Com base nesse modelo, pode-se posicionar o trabalho desenvolvido nessa dissertação nos três primeiros subprocessos: preparar, coletar e construir. O subprocesso validar será realizado posteriormente com os projetos pilotos a serem absorvidos pela consultoria. Mais adiante, o subprocesso publicar será levado a efeito após os primeiros resultados colhidos, com a publicação de casos concretos e de artigos com os pressupostos que sustentam a prática de uma formatação de franquias com foco na proteção e gestão dos ativos de propriedade intelectual do franqueador.

A fase de preparação para o trabalho compreendeu a experiência da autora junto a uma empresa em processo de formatação de franquia, contato com consultorias diversas que trabalham com formatação e gestão de expansão, bem como a experiência em gestão de projetos e na realização de diagnósticos organizacionais com base no Modelo de Excelência em Gestão (MEG) proposto pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ, 2016).

Na fase de coleta de dados e informações, foi desenvolvida uma revisão da literatura com estudos nacionais e internacionais, um apanhado da legislação, e da jurisprudência brasileira, um mapeamento de mercado com as empresas que prestam serviços equivalentes ao objeto da modelagem, bem como um levantamento com informações específicas a respeito dos recursos de proteção e gestão da propriedade intelectual aplicada ao sistema de franquias. O resultado da coleta constitui os dados de entrada para o processo de modelagem, os quais estão descritos e representados na Seção 6.2.

A construção do modelo foi realizada pela própria autora com base tanto na experiência adquirida na fase de preparação, com alguns processos e etapas validados junto a empresa que se encontra em processo de formatação de franquia, quanto nos dados coletados bibliograficamente e com os estudos realizados.

6.2 Fundamentação e dados de entrada para a elaboração do modelo

O modelo foi construído com foco na aderência à legislação vigente (Lei nº 13.966/2019) e às melhores práticas identificadas como modelo de gestão de redes de franquia e de gestão da propriedade intelectual.

No **Quadro 20** são apresentados os elementos de entrada para elaboração do modelo, no que se refere aos aspectos legais e regulamentares.

Quadro 20 – Leis e normas utilizadas como elementos de entrada para a construção do modelo de formatação de franquias.

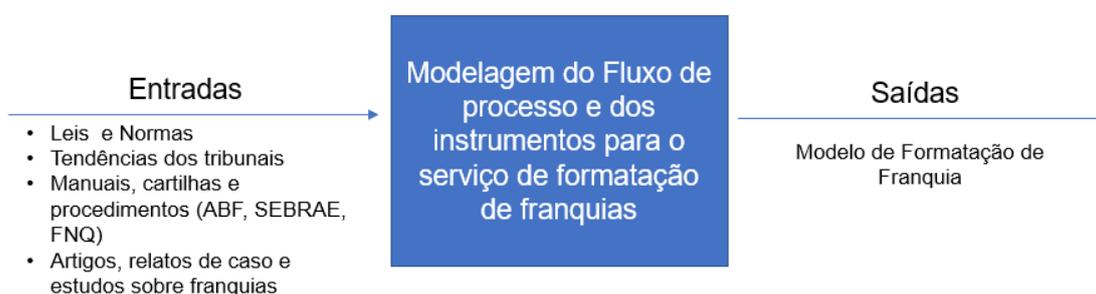
Lei e Normas	Escopo
Constituição de 1988	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002	Institui o Código Civil.
Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994	Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (<i>franchising</i>) e dá outras providências. Obs.: vigência até 25/03/2020
Lei nº 13.966, 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).
Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996	Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998	Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.
Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998	Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.
Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962	Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências
Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004	Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.
Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975	Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971.
Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.	Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.
Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018	Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, o art. 24, § 3º, e o art. 32, § 7º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o art. 1º da Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, e o art. 2º, caput, inciso I, alínea "g", da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, para estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.
Instrução Normativa INPI / PR Nº 070, de 11 de abril de 2017	Dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direito de propriedade intelectual e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

Lei e Normas	Escopo
Instrução Normativa INPI nº 071, de 28 de abril de 2017	Estabelece normas e procedimentos relativos ao Registro de Programas de Computador – RPC em meio físico
Enunciado 170 do Conselho de Justiça Federal	Enunciado - A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato.
Resolução nº 035/92 de 29 de junho de 1992	Averbação dos Contratos de Franquia
Resolução INPI/PR nº 199, de 07 de julho de 2017	Dispõe sobre as Diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia

Fonte: Autora, 2019.

No que se refere às práticas de gestão, os dados de entrada para o processo foram extraídos de livros, artigos, manuais, procedimentos operacionais, estudos de caso e relatos de situações específicas que fizeram parte da pesquisa bibliográfica, além dos estudos desenvolvidos pelo projeto, apresentados na Seção 5. A **Figura 14** apresenta um resumo dos elementos de entrada e saída da modelagem do processo de formação de franquias.

Figura 14 – Elementos de entrada e de saída da modelagem do processo de formação de franquias.



Fonte: Autora, 2019.

6.3 Composição e estrutura do modelo

A modelagem do processo de formação de franquias foi estruturada sob a perspectiva da empresa de consultoria, com nível de detalhamento adequado à compreensão dos participantes que irão atuar enquanto

consultores que prestam serviço às empresas que pretendem se tornar franqueadoras (clientes).

Além da consultoria e da empresa cliente, foram elencados como participantes do processo escritórios ou profissionais das áreas de contabilidade, arquitetura, design e direito, haja vista a necessidade de atuação desses profissionais em etapas específicas do processo de formatação.

Como detalhado na seção de metodologia, a notação BPMN foi a escolhida para representar a modelagem do processo e, no universo de recursos disponíveis, foram selecionados alguns elementos e símbolos para representar os passos do processo de formatação de franquias. De forma a facilitar a compreensão do modelo proposto, são apresentados no **Quadro 21** os elementos de representação utilizados, com seus respectivos significados

Quadro 21 – Símbolos utilizados na modelagem do processo de formatação de franquias.

Elementos	Símbolo	Significado
Ação		Atividade – não é formada por outras atividades.
		Subprocesso – grupo de atividades, as quais são detalhadas em outro fluxo, também denominado nível de abstração.
Conectores		Fluxo de sequência – indica o caminho do fluxo de atividades e subprocessos.
		Fluxo de mensagens – conecta o processo com participantes externos.
		Associação de artefatos e elementos do fluxo.
Gateways		Exclusivo – representa escolha, o fluxo segue apenas por uma das opções conectadas a esse símbolo.
		Paralelo – o fluxo se divide em outros que ocorrem em paralelo.
		Inclusivo – representa escolha por um dos caminhos ou ambos os caminhos.
Eventos		Evento de início – indica início do processo.
		Evento de fim – indica finalização do processo.
		Mensagem – Evento intermediário que significa envio ou recebimento de informações entre participantes do processo.

Elementos	Símbolo	Significado
Data objects		Objeto de dados – dado ou informação produzida por um processo para ser consumido em outro subsequente.
		Coleção de dados – conjunto de dados do mesmo tipo.
Outros		Anotações – fornece informações adicionais sobre a atividade ou o subprocesso.
		Grupo – mecanismo visual que agrupa elementos de um diagrama informalmente.

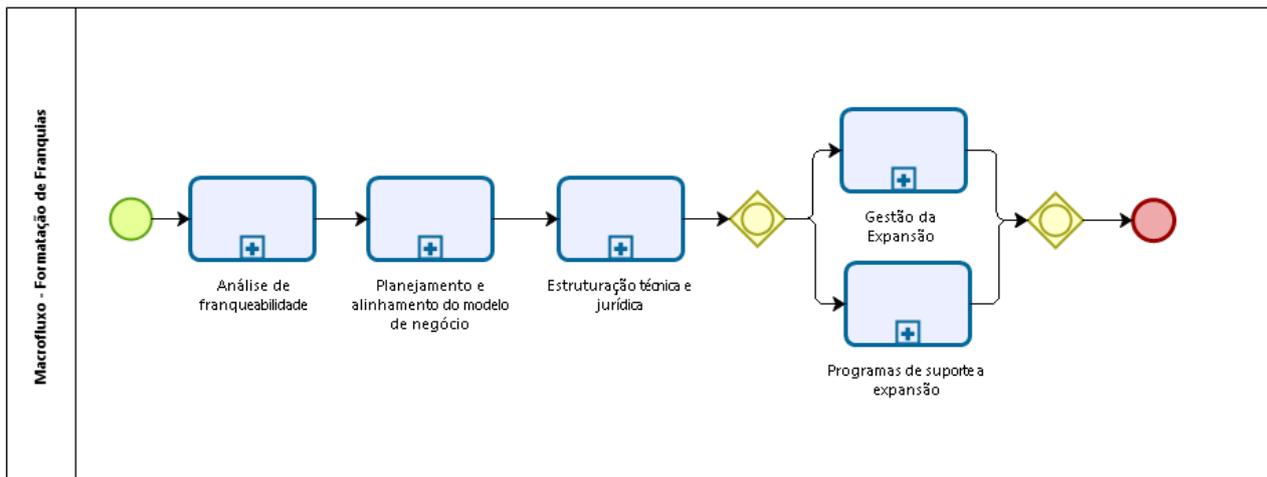
Fonte: Autora, 2019 com base em Campos (2014).

Em termos estruturais, para facilitar a visualização das etapas do processo foi utilizado o que se denomina ‘nível de abstração’. Segundo Campos (2014), na modelagem de processos, pode-se trabalhar com diversos níveis de abstração, ou camadas. Cada nível contém parte do modelo e abstrai (esconde) as camadas que não estão no mesmo nível ou no mesmo processo. A organização do fluxo é realizada da camada mais genéricas e abstrata para a menos genérica e abstrata.

Com esse parâmetro, a modelagem do processo de formatação de franquias foi estruturada em dois níveis de abstração para todos os subprocessos, exceto para o subprocesso relacionado à proteção e à gestão da propriedade intelectual, para o qual foram trabalhados 3 níveis de abstração, dada a necessidade de maior detalhamento dessa atividade.

O primeiro nível corresponde ao que foi denominado de “Macrofluxo do Processo de Formatação de Franquias”. Uma visão geral do processo com a indicação dos cinco subprocessos principais que compõem as etapas necessárias para a estruturação de futuros franqueadores, conforme representado na **Figura 15**.

Figura 15 – Macrofluxo do Processo Formatação de Franquias.



Fonte: Autora, 2019.

Conforme se pode observar pela disposição do macrofluxo, o processo inicia com o subprocesso “Análise de Franqueabilidade” da empresa que pretende se tornar franqueadora, seguido pelos subprocessos “Planejamento e Alinhamento do Modelo de Negócio” e “Estruturação Técnica e Jurídica”. Após a conclusão das três primeiras etapas, pode-se considerar a empresa formatada para atuação no mercado de franquias. Assim, restam o subprocesso “Gestão da Expansão”, onde será operacionalizado o plano de expansão e comercializadas as unidades franqueadas, e o subprocesso “Programas de Suporte à Expansão”, que possibilitará a evolução das estratégias e do modelo de negócio da rede de franquias.

No segundo nível de abstração do modelo estão detalhados os fluxos para cada um dos subprocessos (ou etapas) indicados no macrofluxo, com especificação das atividades, do caminho a ser percorrido e dos instrumentos a serem utilizados. Esses fluxos estão apresentados nas Figuras 16, 17, 19, 20 e 21, apenas de forma ilustrativa, e podem ser melhor visualizados no Apêndice A deste trabalho.

O subprocesso “Análise de Franqueabilidade” corresponde às atividades voltadas à identificação dos requisitos essenciais para que a empresa obtenha sucesso no setor de franquias. De uma forma geral, serão avaliadas e mensuradas algumas variáveis que visam identificar se a empresa apresenta características essenciais a esse modelo de negócio, quais sejam:

- Replicabilidade - avaliar se o negócio proposto pode ser replicável por terceiros, considerando as diversas condições oferecidas pelo mercado;
- Rentabilidade - se o negócio é rentável e oferece vantagem financeira para o franqueado, mesmo incluindo todas as taxas e remunerações previstas para a rede de franquias;
- Distintividade - se o negócio é distintivo o suficiente para ser atrativo no setor de franquias;
- Força da marca e da imagem - se o negócio já foi validado pelo mercado, com marca e imagem fortalecidas perante os clientes e com poder de atrair novos consumidores;
- Potencial de crescimento - se o mercado tem capacidade de absorver o produto/serviço, considerando a concorrência, a aceitação do produto e qualidade do serviço;
- Qualidade e Padronização - se os processos estão padronizados e amadurecidos o suficiente para possibilitar que os produtos/serviços sejam replicados em outras unidades mantendo o padrão característico da empresa;
- Capacidade de investimento - se o futuro franqueador tem capacidade de investimento compatível com o estimado para a etapa de estruturação da rede de franquias.

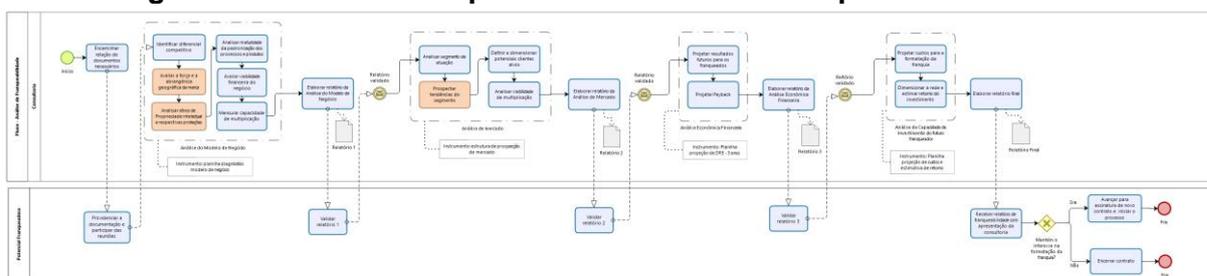
Para avaliação dessas características, a atuação da consultoria na etapa de “Análise de Franqueabilidade” é realizada por meio de quatro grupos de atividades: (1) análise do modelo de negócio, (2) análise de mercado, (3) análise econômico financeira e (4) análise da capacidade de investimento. Vale destacar que a avaliação dos ativos de propriedade intelectual é realizada já nessa primeira etapa, de forma a apoiar a análise da distintividade do negócio e a avaliação da força da marca e da imagem. Além disso, as técnicas de prospecção tecnológica são evocadas nas atividades de análise de mercado, com a identificação das tendências do segmento de atuação da empresa.

Todas as atividades relacionadas à área de propriedade intelectual foram representadas nos fluxos com uma cor diferenciada (laranja), facilitando assim a identificação do enfoque de trabalho dessa dissertação e do diferencial

que se busca disponibilizar ao mercado com este modelo de consultoria, que alia formatação de franquias, proteção e gestão dos ativos intangíveis.

Na **Figura 16** é apresentado o fluxo do subprocesso “Análise de franqueabilidade” explodido, ou seja, com o detalhamento de todas as atividades e caminhos. Importante repetir que uma melhor visualização da figura pode ser obtida no Apêndice A.

Figura 16 – Fluxo do subprocesso Análise da Franqueabilidade.



Fonte: Autora, 2019.

Após a análise de franqueabilidade, chega-se a um diagnóstico com um posicionamento da situação da empresa em relação a todas as características necessárias para ser um franqueador, elencando pontos fortes e pontos que precisam ser melhorados para dar andamento ao processo de formatação.

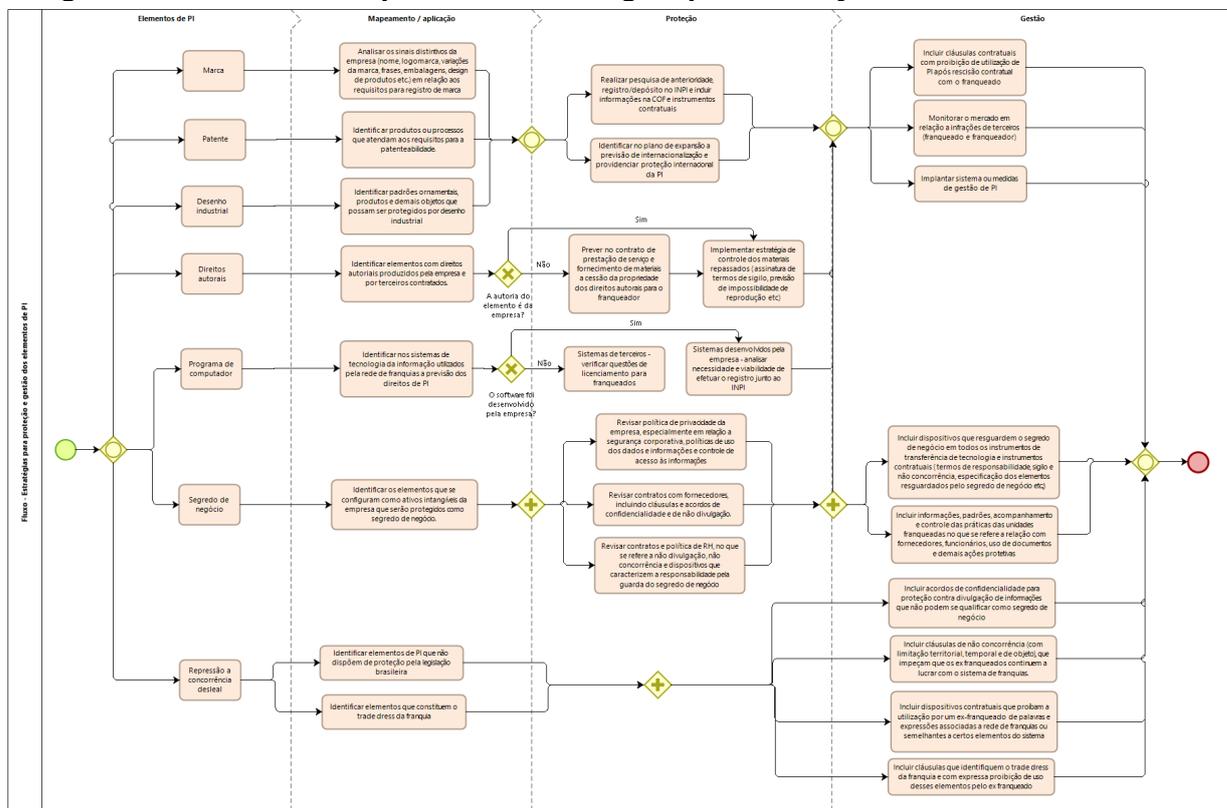
Optando por iniciar o processo de formatação propriamente dito, a empresa avança para o segundo subprocesso “Planejamento e alinhamento do modelo de negócio”, onde estão previstas as ações que darão sustentabilidade ao plano de expansão, incluindo desde a definição de estratégias até a constituição jurídica do franqueador.

Nesse subprocesso as ações da consultoria junto ao futuro franqueador compreendem os seguintes grupos de atividades: (1) Planejamento e alinhamento estratégico e operacional, (2) Alinhamento das estratégias de proteção dos ativos intangíveis, (3) Planejamento financeiro, (4) Planejamento da expansão e (5) Constituição jurídica.

Participam desse subprocesso, além da consultoria e da empresa cliente, profissionais da área do direito, contabilidade e arquitetura. O objetivo é estabelecer parcerias com esses profissionais e oferecer o serviço completo às empresas interessadas. Pode-se trabalhar também com parcerias com universidades e com instituições que fazem parte do Sistema S para viabilizar a

responsáveis, implementação de estratégias complementares à proteção, e ações voltadas a gestão dos ativos intangíveis durante o processo de franqueamento.

Figura 18 – Fluxo do subprocesso Estratégias para Proteção e Gestão da PI

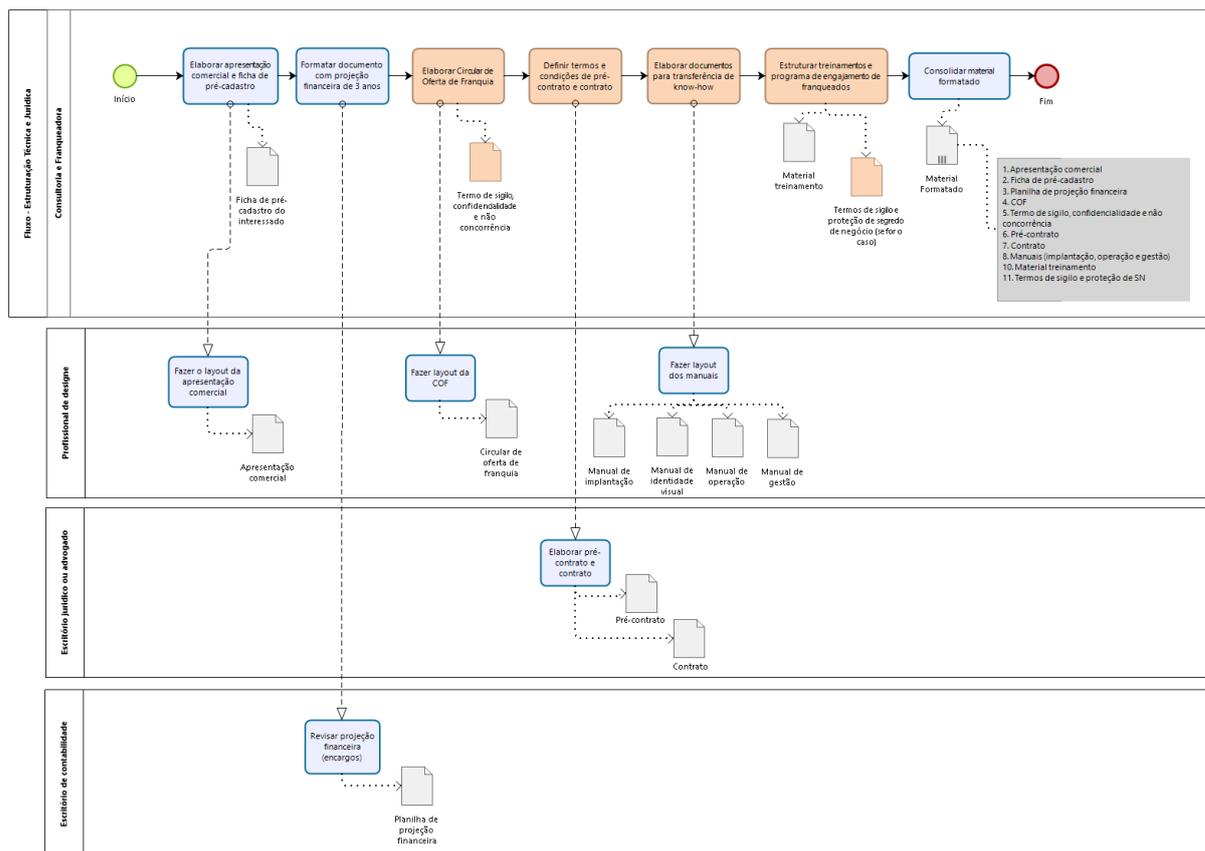


Fonte: Autora, 2019.

Voltando aos subprocessos principais do macrofluxo, o terceiro deles é o subprocesso “Estruturação técnica e jurídica”, que agrupa todas as atividades necessárias para produção da documentação comercial, jurídica e operacional da rede de franquias, tais como: apresentação comercial, planilhas financeiras, COF, pré-contrato, contrato, termos de sigilo e responsabilidade e manuais. Participam desse fluxo profissionais da área de direito, arquitetura e designer, com os quais a consultoria estabelecerá parceria para alinhamento da abordagem de trabalho, ou, como mencionado anteriormente, universidades e instituições que integram o Sistema S.

A **Figura 19** apresenta o fluxo do subprocesso “Estruturação técnica e jurídica” com a especificação das atividades e principalmente dos documentos que serão produzidos.

Figura 19 – Fluxo do subprocesso Estruturação Técnica e Jurídica.

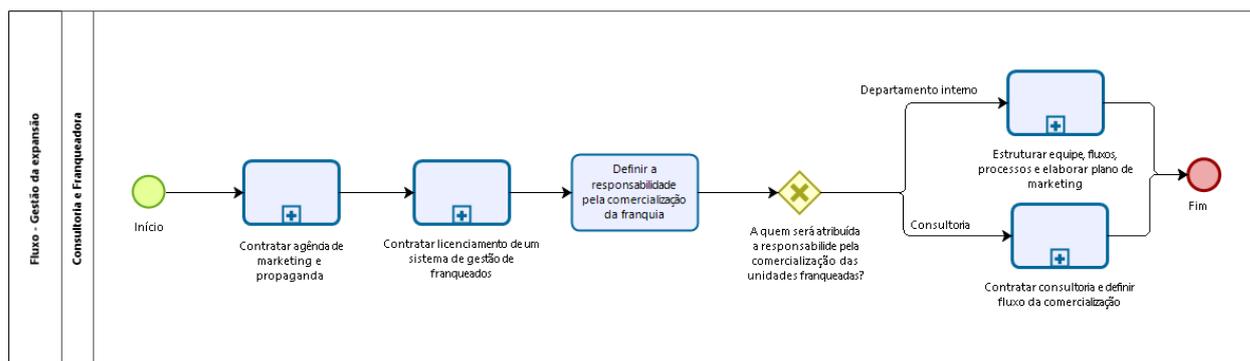


Fonte: Autora, 2019.

O subprocesso “Gestão da Expansão” foi representado de forma bem simplificada, haja vista que a consultoria de formatação de franquia não pretende trabalhar com comercialização de unidades franqueadas.

Espera-se estabelecer parcerias com empresas que trabalhem com esse objeto, de modo a alinhar as ações de expansão com as estratégias desenvolvidas durante a formatação. Os subprocessos constantes nesse fluxo representaria um terceiro nível de abstração, que não foi detalhado nesse momento, haja vista que seriam necessários elementos de entrada específicos de cada cliente. Na **Figura 20** é apresentado o fluxo desse subprocesso.

Figura 20 – Fluxo do subprocesso Gestão da Expansão

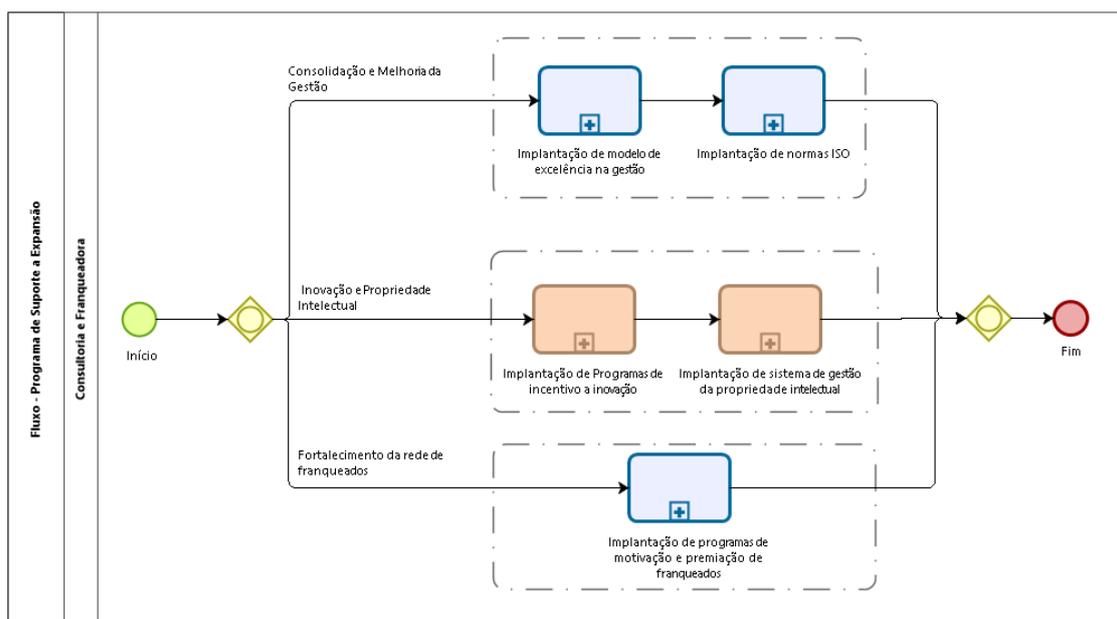


Fonte: Autora, 2019.

O último subprocesso, denominado “Programas de suporte à expansão” apresenta, na verdade, outros serviços que podem ser oferecidos aos clientes que formataram sua franquia com a empresa de consultoria, bem como a clientes que já possuem redes de franquias e que pretendem implantar programas de fortalecimento de aspectos estratégicos para o *franchising*.

Como apoio ao desenvolvimento do franqueador, foram estruturados três grupos de serviço que fazem parte do *know-how* da consultoria e podem ser adaptados à gestão de franquias com base nos fundamentos estabelecidos nesse trabalho, quais sejam: (1) Consolidação e melhoria da gestão, com consultoria para implantação do Modelo de Excelência da Gestão e implantação de normas ISO; (2) Inovação e propriedade intelectual, com apoio para implantação de programas de incentivo à inovação e implantação de sistema de gestão da propriedade intelectual; e (3) fortalecimento da rede de franqueados, com implantação de programas de motivação e premiação de franqueados. Na **Figura 21** é apresentado o fluxo dessa etapa com seus respectivos subprocessos. Naturalmente cada programa terá sua modelagem específica, que será definida posteriormente em novos projetos.

Figura 21 – Fluxo do subprocesso Programas de Suporte à Expansão.



Fonte: Autora, 2019.

O modelo foi elaborado com um processo padrão, considerando a aplicação em empresas com pelo menos 2 anos de atividade. Naturalmente precisará ser adaptado de acordo com as condições específicas apresentadas pelas empresas e aprimorado a partir de sua aplicação e observação de oportunidades de melhoria.

6.4 Estratégia de aplicação do modelo

A metodologia que será utilizada para a aplicação do modelo de formatação de franquia nas empresas foi estruturada com base nas etapas que constituem o projeto de modelagem: preparar - coletar - construir - validar - publicar.

Na etapa 'preparar', a consultoria iniciará a implantação do processo de formatação utilizando-se das seguintes estratégias:

- Definição dos objetivos esperados com a formatação da franquia;
- Definição do escopo do projeto de formatação, com especificação de qual(is) área(s) ou produto(s) da empresa será(ão) preparado(s) para expansão por meio de franquias;

- Identificação e explicitação das atividades excludentes, ou seja, daquelas que não fazem parte do escopo de trabalho da consultoria;
- Construção do cronograma do projeto de formatação junto com a empresa;
- Definição das responsabilidades dos participantes do projeto, que inclui o rol de ações a serem desenvolvidas pela consultoria, as ações a serem realizadas pela empresa e por terceiros a serem contratados durante o processo de formatação e gestão da expansão.

A etapa 'coletar' compreende a busca de informações necessárias para a construção do projeto, a qual, de uma forma geral, é realizada por meio da identificação das fontes de informação e dos processos da empresa, aplicando as seguintes estratégias:

- Identificação e análise de todos os documentos da empresa relacionados ao escopo do projeto de formatação;
- Realização de entrevistas e reuniões com os responsáveis e colaboradores da empresa para coleta de informações complementares;
- Identificação dos processos existentes e dos necessários para a operação das unidades franqueadas, incluindo tanto os processos padronizados, quanto os que ainda precisam ser modelados.

A etapa 'construir' corresponde à formatação propriamente dita e será realizada em conjunto com o futuro franqueador, onde caberá à consultoria a apresentação de modelos, estruturação dos processos, facilitação de reuniões e organização de documentos, a partir dos dados de entrada fornecidos pela empresa durante a etapa de coleta.

No que se refere à etapa 'validar', registra-se que todos os documentos, fluxos e ações empreendidas pela consultoria que gerem impacto nas estratégias e operação do futuro franqueador serão devidamente validados pela empresa, após apresentação e reunião com a consultoria.

Por fim, a etapa 'publicar' será levada a efeito com a disponibilização de todos os documentos que compõem o processo de formatação de franquia, os quais serão associados, se necessários, a treinamento da equipe de expansão da empresa.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A expressiva representatividade econômica do setor de franquias no Brasil e no mundo demanda atenção de diversas áreas do conhecimento, em especial da área de propriedade intelectual, onde são trabalhados os ativos intangíveis que dão base para o sistema de franquias e para a transferência de tecnologia envolvida nesse tipo de relação comercial.

Em que pese a maturidade das técnicas de expansão de mercado e o franco crescimento do setor no Brasil, ainda se observa um olhar muito aquém do que o necessário para os cuidados relativos à proteção dos ativos de propriedade intelectual do franqueador. As lacunas são observadas tanto nos estudos acadêmicos sobre o setor de franquias, quanto nas práticas das empresas que trabalham com formatação de redes de franquia.

Nesse sentido, o presente estudo contribuiu para identificar essas vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, propor uma solução prática para o fortalecimento do sistema de proteção dos ativos intangíveis das redes de franquia, bem como para a estruturação de um modelo de transferência de tecnologia mais seguro e com menos riscos para o franqueador.

A pesquisa bibliográfica e documental realizada nas bases nacionais e internacionais demonstrou que a proteção e gestão dos ativos de propriedade intelectual das redes de franquia são temáticas amplamente abordadas nos estudos internacionais, mas ainda pouco referenciadas nos estudos brasileiros. A legislação nacional, entretanto, vem se atualizando e agregando uma abordagem da propriedade intelectual mais amadurecida e com diversos 'alertas' para os franqueadores quanto a necessidade de protegerem seus ativos intangíveis.

A nova lei do *franchising*, que passou a vigorar em 26 de março de 2020, chama atenção para a importância de uma boa proteção e gestão dos bens intangíveis do sistema de franquia, quando traz, por exemplo, um conceito de franquia pautado na transferência de bens de PI e não apenas no licenciamento da marca como previsto na lei de 1994; a obrigação do franqueador registrar a propriedade intelectual antes de realizar a transferência da tecnologia; a necessidade de repassar todas as informações sobre os ativos intangíveis que se constituirão como elementos da franquia e, mais importante,

a vinculação da lei de franquia à legislação da propriedade intelectual vigente no país.

O levantamento realizado sobre os serviços que são oferecidos por um grupo de empresas que trabalham com formatação de franquias, evidenciou que a abordagem superficial da propriedade intelectual aplicada ao *franchising* não se posiciona somente no âmbito dos estudos acadêmicos, mas também se reflete nas práticas e orientações direcionadas aos futuros franqueadores. A partir da análise dos serviços oferecidos nos endereços eletrônicos e nos documentos disponibilizados na internet por essas empresas, constatou-se que menos de um quarto das empresas mencionam ativos de PI, e, mesmo assim, quando o fazem, estão se referindo geralmente ao registro da marca.

A consequência dessa prática é claramente observada na análise da jurisprudência brasileira, com a identificação de diversos processos judiciais envolvendo disputas pela propriedade ou utilização dos bens intangíveis de redes de franquia. O desconhecimento sobre os recursos legais para proteção da PI é observado inclusive em alguns argumentos utilizados pelos franqueadores nos litígios judiciais, que nem sequer existem na legislação brasileira, tais como patente de método de ensino, patente de programas de computador etc.

A lição que se pode tirar para os franqueadores brasileiros é que urge a necessidade de uma abordagem profunda sobre a proteção e gestão da propriedade intelectual das redes de franquia, se não como ação estratégica para minimizar os riscos envolvidos e potencializar os resultados, que seja para atender a nova legislação do *franchising*, que agrega diversos dispositivos obrigatórios relativos a essa temática.

Proteger um sistema de franquia requer uma análise cuidadosa dos elementos intangíveis que fazem parte do modelo de negócio, dos recursos existentes nas leis de propriedade intelectual, além de um esforço qualificado e estratégico nas práticas de gestão para complementar os mecanismos legais. Um elenco abrangente desses recursos protetivos foi apresentado por este trabalho, com uma abordagem detalhada dos requisitos legais, aplicabilidades e limites das estratégias de proteção e gestão dos principais ativos intangíveis envolvidos no *franchising*.

Em resumo, a proposta de recomendação prática é a inclusão de ações assertivas de mapeamento dos ativos intangíveis e definição de estratégias de proteção, que englobam as seguintes ações:

Em relação às marcas e demais sinais distintivos da empresa:

- Realizar uma análise de todos os sinais distintivos da empresa que podem ser protegidos, não se restringindo apenas ao nome e a marca. A análise deve envolver todas as variações da marca, frases, embalagens e design de produtos que possam ser registrados como marca tridimensional e demais distintivos que a empresa pretenda posicionar no mercado;
- Incluir uma pesquisa de anterioridade da marca e demais sinais distintivos, considerando todas as condições e requisitos de registrabilidade, de forma a minimizar os riscos de um eventual indeferimento do pedido;
- Dar entrada no pedido de registro da marca e dos sinais distintivos identificados, no mais tardar, no momento da formatação da franquia e incluir explicitamente o status do registro na COF e em todos os documentos contratuais que a sucedem;
- Implantar prática de monitoramento do mercado quanto a eventuais infrações da marca por terceiros. Prever essa prática no contrato de franquia como responsabilidade tanto do franqueador, quanto do franqueado (nos limites do seu território), associando a uma obrigação deste último notificar imediatamente o franqueador caso identifique algum ato infrator de terceiros;
- Incluir cláusulas contratuais, cuidadosamente elaboradas, que contemplem proibição de uso da marca e de qualquer sinal identificador da franquia (frases, slogans, cores, padrões visuais) após a rescisão contratual entre franqueador e franqueado;
- Avaliar o plano de expansão da rede de franquias, de forma a identificar os países em que a empresa pretende atuar e assim proceder com a pesquisa de anterioridade da marca nestes países, bem como a análise

da legislação local, seus requisitos, condições e possibilidades de proteção.

Em relação às patentes:

- Identificar se há algum produto ou processo que pode atender aos requisitos para a patenteabilidade (novidade, aplicação industrial e atividade/ato inventivo);
- Realizar pesquisa de anterioridade dos produtos e processos identificados, de forma a possibilitar uma análise prévia do caráter inovador da invenção ou do modelo de utilidade e, assim, avaliar a viabilidade de se proceder com o depósito da patente;
- Realizar o depósito do pedido de patente para as invenções ou modelos de utilidade do franqueador antes de incluir esses itens nos instrumentos de transferência de tecnologia para os franqueados;
- Incluir os pedidos de depósito de patentes, ou os dados da patente concedida, na COF e nos instrumentos jurídicos (pré-contrato e contrato);
- Identificar explicitamente nos instrumentos contratuais quais são os licenciamentos envolvidos para utilização de produto ou processo patenteado ou requerido junto ao INPI, bem como vincular esses licenciamentos à vigência do contrato de franquia;
- Incluir cláusulas que resguardem o não uso da patente do franqueador pelo franqueado após a rescisão contratual;
- Identificar no plano de expansão da rede de franquias os países onde a empresa pretende atuar, e, se for o caso, proceder ao depósito de pedido de patente;
- Trabalhar a implantação de um sistema de gestão da propriedade intelectual, de forma a consolidar, desde os passos iniciais, uma cultura que resguarde proteção aos ativos de PI.

Em relação aos desenhos industriais:

- Analisar os produtos criados pelo franqueador para verificar a possibilidade e viabilidade de buscar a proteção por desenho industrial;

- Identificar padrões ornamentais especialmente criados para a rede de franquias e avaliar a possibilidade de proteção enquanto conjunto ornamental bidimensional.

Em relação aos direitos autorais:

- Avaliar os contratos celebrados entre o franqueador e seus prestadores de serviço, de forma a identificar a existência de direitos autorais do contratado e incluir disposição sobre a cessão da propriedade dos direitos autorais para o franqueador;
- Obter a expressa autorização do proprietário antes de utilizar imagens, relatos e textos de terceiros para fins de publicidade, propaganda e transferência de tecnologia;
- Implantar sistemática de controle aplicada aos materiais de autoria do franqueador utilizados durante a transferência de tecnologia para os franqueados, de forma a resguardar o sigilo e dar ciência em relação aos direitos autorais e a impossibilidade de acesso e reprodução sem autorização;
- Implantar prática de vigilância quanto a eventuais utilizações por terceiros de materiais que sejam de propriedade autoral da rede de franquias, de forma a inibir e/ou impedir possíveis violações.

Em relação aos programas de computador:

- Analisar os sistemas de tecnologia da informação utilizados pela rede de franquias, assegurando-se que a propriedade seja expressamente prevista no contrato com o prestador de serviço (para os casos de encomenda), ou que a obrigatoriedade de adquirir as licenças sejam devidamente previstas nos manuais de franquias (para os casos de utilização de softwares de terceiros);
- Analisar a possibilidade de inserir no rol de serviços do franqueador o licenciamento do software operacional (quando desenvolvido pelo próprio franqueador) associando ao pagamento de taxa de utilização;

- Analisar a viabilidade de efetuar o registro do programa de computador junto ao INPI nos casos em que o franqueador encomende ou desenvolva o software a ser utilizado pela rede de franquia.

Em relação aos segredos industriais ou de negócio:

- Identificar os elementos que se configuram como ativos intangíveis da empresa, que serão protegidos como segredo de negócio ou segredo industrial, e estabelecer as estratégias de proteção e limitações de acesso;
- Revisar a política de privacidade da empresa, principalmente no que se refere a segurança corporativa, políticas de uso dos dados e informações e controle de acesso às informações;
- Revisar os contratos com fornecedores, incluindo cláusulas e acordos de confidencialidade e de não divulgação, garantindo a previsão de proteção dos segredos corporativos;
- Revisar os contratos e a política adotada com os recursos humanos da empresa, no que se refere a não divulgação, não concorrência e dispositivos que caracterizem a responsabilidade pela guarda dos segredos de negócio;
- Incluir dispositivos que resguardem o segredo de negócio em todos os instrumentos utilizados para o sistema de franquia, tais como: termos de responsabilidade, sigilo e não concorrência, cláusulas de não concorrência, especificação dos elementos resguardados pelo segredo de negócio etc.;
- Incluir informações, padrões, acompanhamento e controle das práticas das unidades franqueadas no que se refere a relação com fornecedores, funcionários, uso de documentos e demais ações protetivas;
- Monitorar o mercado para verificar práticas de concorrência desleal quanto ao uso do segredo de negócio.

Em relação à proteção contra concorrência desleal:

- Incluir acordos de confidencialidade para proteção contra divulgação de informações que não podem se qualificar como segredo de negócio;

- Incluir cláusulas de não concorrência, associadas a limitação territorial e temporal, que impeçam que os antigos franqueados continuem a lucrar com o sistema de franquias, imprimindo prejuízos para a rede detentora da propriedade intelectual;
- Incluir dispositivos contratuais que proíbam a utilização por um ex-franqueado não só das marcas registradas do franqueador, mas também de palavras e expressões associadas a rede de franquias ou semelhantes a certos elementos do sistema;
- Incluir cláusulas que identifiquem expressamente o que constitui o *trade dress* da franquia e a expressa proibição de uso desses elementos pelo franqueado após a rescisão do contrato de franquia.

Praticamente todas as ações propostas por este trabalho podem ser aplicadas e/ou modeladas durante o processo de formatação de franquias, conforme apresentado no modelo da Seção 6. O sistema de formatação desenvolvido vai além da utilização dos instrumentos convencionais, trabalhando uma abordagem com foco na identificação, proteção e gestão dos ativos que são importantes para a franquia e que, muitas vezes, definem a vantagem competitiva da empresa.

O modelo proposto apresenta a formatação de franquias em 5 etapas, onde para cada uma delas são inseridas ações com um olhar diferenciado para os ativos de PI. Na primeira etapa (Análise de Franqueabilidade) são incluídas as atividades voltadas ao mapeamento dos ativos intangíveis da empresa. Na segunda etapa (Planejamento e Alinhamento do Modelo de Negócio) são definidas as estratégias de proteção e gestão dos ativos de PI e modelados os processos que devem apoiar uma transferência de tecnologia com menos riscos. Na terceira etapa (Estruturação Técnica e Jurídica) os instrumentos convencionais são alimentados com cláusulas contratuais e documentos complementares que visam resguardar a propriedade intelectual da empresa. A quarta etapa (Gestão da Expansão) foi parcialmente modelada porque será executada em parceria com empresas que trabalham com comercialização de unidades franqueadas, mas, ainda assim, estão previstas ações que visam o alinhamento com a empresa parceira para resguardar as práticas implantadas. A quinta e última etapa (Programas de Suporte à Expansão) prevê a

implantação de programas de apoio à gestão da propriedade intelectual e aos processos de inovação da empresa, de modo a consolidar as práticas implantadas e acompanhar a evolução dos produtos e serviços prestados pelo franqueador.

Com essa proposição, disponibiliza-se um modelo de formatação de franquias aderente aos novos dispositivos da legislação brasileira do *franchising* e que contempla as melhores práticas de gestão da propriedade intelectual. Certamente sua aplicação evitará surpresas, preocupações e instabilidades quanto aos riscos envolvidos na transferência de tecnologia, contribuindo, assim, como uma das fontes de vantagem competitiva sustentável para todo o sistema da franquia.

7.1 Perspectivas de trabalhos futuros

Como perspectivas de trabalhos futuros, pode-se relacionar a elaboração de instrumentos de apoio ao processo de formatação de franquias, bem como a estruturação de estratégias para a inserção deste tipo de serviço no mercado, tais como:

- Instrumento de avaliação da maturidade tecnológica aplicada a franquias – desenvolvimento de um modelo de avaliação que possa mensurar a maturidade tecnológica de empresas franqueadoras. Esse modelo pode servir tanto como suporte ao processo de formatação, de modo a melhor fundamentar o estágio tecnológico que se encontra a empresa e delinear os instrumentos que serão utilizados durante a formatação, quanto para ser utilizado como meio de divulgação de informações a serem repassadas aos futuros franqueados.
- Método de prospecção de tendências tecnológicas aplicadas ao *franchising* – elaboração de um método simplificado de prospecção de tendências aplicadas aos diversos setores da economia, o qual pode se constituir como um novo serviço da consultoria de formatação, sobretudo para facilitar a análise do potencial de crescimento do futuro franqueador e auxiliar no dimensionamento do plano de expansão.
- Elaboração de estratégias de divulgação do modelo de formatação de franquias, incorporando elementos de propriedade intelectual com foco na captação de futuros franqueadores – estruturação de artigos

especializados, e-books, vídeos e demais instrumentos de alcance que possam divulgar a importância de se trabalhar a propriedade intelectual para uma rede de franquias.

- Sistema de gestão da PI aplicada a redes de franquias – desenvolvimento ou adaptação de sistema de gestão da propriedade intelectual que possa ser aplicado a redes de franquias, utilizando elementos assertivos e de fácil implementação, que leve em consideração as especificidades existentes nesse tipo de negociação.
- Adaptação do modelo de formatação de franquias com foco nas redes franqueadoras que já nascem com plano de internacionalização.

REFERÊNCIAS

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. **Busca no Vocabulário**. Disponível em: <http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario>. Acesso em: 21 nov. 2019.

ALBUQUERQUE, E. de M. A apropriabilidade dos frutos do progresso técnico. In: PELAEZ, V., SZMRECSANYI, T. (ORG) **Economia da Inovação Tecnológica**. São Paulo: Hucitec, p.232-259, 2006.

ALBUQUERQUE, Marcos; LADEIRA, Rodrigo; LAROCCA, Maria Teresa. Conflitos Potenciais na Relação entre Franqueadores e Franqueados Soteropolitanos. **Revista Brasileira de Marketing**, v. 15, n. 4, p. 554-565, 2016.

AMERICAN BAR ASSOCIATION – ABA. **Explaining the Defend Trade Secrets Act**. 2016. Disponível em: https://www.americanbar.org/groups/businesslaw/publications/blt/2016/09/03_cohen/. Acesso em 05 nov. 2019.

ANDRADE, Everton José Rêgo Pacheco de. **Averbar contrato de franquia no INPI evita surpresas**. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2012-set-24/everton-andrade-averbar-contrato-franquia-inpi-evita-surpresas>. Acesso em: 20 nov. 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING – ABF. **Cartilha de Propriedade Intelectual**. 2013. Disponível em: https://www2.portaldofranchising.com.br/central/Content/UploadedFiles/Arquivos/PDFs/Cartilha_Propriedade_Intelectual.pdf. Acesso em 28 mai. 2019

_____. **Café da Manhã Jurídico ABF trata de proteção da propriedade intelectual**. 2014. Disponível em: <https://www.abf.com.br/cafe-da-manha-juridico-abf-trata-de-protecao-da-propriedade-intelectual/>. Acesso em 28 mai. 2019

_____. **Como Proteger a propriedade intelectual de uma franqueadora**. 2014. Disponível em: <https://www.abf.com.br/episodio-9-como-proteger-a-propriedade-intelectual-de-uma-franqueadora/>. Acesso em 28 mai. 2019.

_____. **Microfranquias- Guia de Orientação**. 2014. Disponível em: https://pt.slideshare.net/silvio_sas/guia-de-orientao-microfranquias-v1. Acesso em 16 jun. 2019.

_____. **Episódio 9 – Como proteger a propriedade intelectual de uma franqueadora?** 2014. Disponível em: <https://www.abf.com.br/episodio-9-como-proteger-a-propriedade-intelectual-de-uma-franqueadora/>. Acesso em: 20 nov. 2019.

_____. **Desempenho do Franchising em 2018**. 2018. Disponível em: <https://www.abf.com.br/wp-content/uploads/2019/02/Desempenho-do-Franchising-Brasileiro-em-2018-e-estudo-sobre-Microfranquias.pdf> Acesso em: 29 mai. 2019.

AUDITÁ. **Franquias: a importância da proteção da marca e de sua propriedade industrial**. 2019. Disponível em: <http://www.audita.com.br/blog/franquias-a-importancia-da-protecao-da-marca-e-de-sua-propriedade-industrial>. Acessado em: 20 nov. 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2003.

BARRETO, Paula Mena. Questões Controversas Envolvendo Franquias no Brasil. **Trademark Rep.**, v. 105, p. 12-13, 2015.

BENIN, Vinícius Maraschin. **A importância do registro de marca na franquia**. Disponível em: <https://locusiuris.com.br/a-importancia-do-registro-de-marca-na-franquia/>. Acesso em: 20 nov. 2019.

BITTI, Eugenio José Silva. **Fatores determinantes do crescimento em redes de franquia no Brasil**. 2012. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Departamento de Engenharia de Produção, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

BIZAGI. **About Bizagi - We help organizations to transform into digital businesses**. 2019. Disponível em: <https://www.bizagi.com/uk/about>. Acesso em: 10 nov. 2019.

BRASIL. **Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994**. Dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. [1994]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8955.htm Acesso em: 29 mai. 2019.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Comercial, Indústria e comércio exterior. **O que é Franquia?** 2015. Disponível em: <https://www2.portaldofranchising.com.br/central/Content/UploadedFiles/Arquivos/PDFs/O-que-e-franquia.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2019

_____. **Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962**. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. [1962]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm. Acesso em: 20 nov. 2019.

_____. **Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975**. Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revista em Paris, a 24 de julho de 1971. Brasília, DF: Presidência da República, [1975]. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19701979/d75699.htm. Acesso em: 10 nov. 2019.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. [1988]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 nov. 2019.

_____. **Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994**. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília, DF: Presidência da República. [1994]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm. Acesso em: 10 nov. 2019.

_____. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República. [1996]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 20 nov. 2019.

_____. **Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. [1998]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm. Acesso em: 10 nov. 2019.

_____. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. [1998]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 10 nov. 2019.

_____. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil**. Brasília, DF: Presidência da República. [2002]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 10 nov. 2019.

_____. **Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. [2004]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm. Acesso em: 30 nov. 2019.

_____. **Lei nº 13.966, 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). Brasília, DF: Presidência da República. [2019]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20192022/2019/Lei/L13966.htm#art9. Acesso em: 27 dez. 2019.

BRETAS, Vanessa Pilla; GALETTI, Jefferson Ricardo; ROCHA, Thelma Valéria. Fatores Relacionados a Internacionalização das Redes de Franquias

Brasileiras: Dispersão Geográfica e Pertencimento a Grupos. **Internext: Revista Eletrônica de Negócios Internacionais da ESPM**, v. 14, n. 1, 2019.

CALDERÓN-MONGE, Esther; HUERTA-ZAVALA, Pilar; AYUP-GONZÁLEZ, Jannett. Effects of brand-related and market signals on franchisees' entrepreneurial decisions: a multi-country panel data analysis. **International Entrepreneurship and Management Journal**, v. 15, n. 2, p. 573-588, 2019.

CAMPOS, André L.N. **Modelagem de Processos com BPMN**. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

CARVALHO, Sergio Medeiros Paulino de; SALLES-FILHO, Sergio Luiz Monteiro; FERREIRA, Claudenício. **A Proteção do Desenho Industrial nas MPME no Brasil**. In: XXIV Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica. Anais. Gramado: ANPAD, 2006. p. 1-15.

CASTROGIOVANNI, Gary J.; JUSTIS, Robert T. Strategic and contextual influences on firm growth: an empirical study of franchisors. **Journal of Small Business Management**, v. 40, n. 2, p. 98 -108, 2002.

CHIOSE, Juliana de Jesus Cunha. **Da importância do registro de marca junto ao INPI para a celebração de contratos de franquia**. JusBrasil, 2018. Disponível em: <https://julianajcunha.jusbrasil.com.br/artigos/496910260/da-importancia-do-registro-de-marca-junto-ao-inpi-para-a-celebracao-de-contratos-de-franquia>. Acesso em: 20 nov. 2019.

CHOO, Stephen. Determinants of monitoring capabilities in international franchising: foodservice firms within East Asia. **Asia Pacific Journal of Management**, v. 22, n. 2, p. 159-177, 2005.

CICCARELLI, Camila Dalmolin; QUEIROZ, Fernanda C. B. Pereira; ARAUJO, Luciano Queiroz de. **Planejamento para estruturação de franquias**. Porto Alegre: Simplíssimo Livros Ltda, 2016.

CLEGG, Jeremy; CROSS, Adam R. Affiliate and non-affiliate intellectual property transactions in international business: An empirical overview of the UK and USA. **International Business Review**, v. 9, n. 4, p. 407- 430, 2000.

CONCLI, Carlos Eduardo. **Fatores que influenciam o crescimento de unidades franqueadas nas redes brasileiras**. 2017. Dissertação (Mestrado em Gestão de Negócios) – Fundação Instituto de administração, São Paulo, 2017.

COUTO, Júlia. Registro de marca em franquias: modelo de estratégia para o sucesso. **Ilupi: Gestão on line de marcas e patentes**. Disponível em: <https://ilupi.com.br/blog/registro-de-marca/registro-de-marca-em-franquias-modelo-de-estrategia-para-o-sucesso/>. Acesso em: 20 nov. 2019.

DAHAB, Sônia *et al.* **Entendendo franchising: uma alternativa eficaz para o pequeno e médio empreendedor**. Salvador: Casa da Qualidade, 1996.

DAVIDOVITSCH, L.; CALDAS, L. F.; SILVA, J.F. Estruturação das redes de fastfood: um estudo empírico sobre os antecedentes do franchising e suas implicações sobre o desempenho das firmas. **Revista de Administração**, v. 44, n. 4, p 299-312, 2009.

DOMENICO, Florêncio Carlos Alberto de. **Estratégia de expansão de mercado e empreendedorismo em redes de franquia no Brasil: um estudo das variáveis demográficas e econômicas do ambiente institucional**. 2017. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade Paulista, São Paulo, 2017.

FRANÇOLIN, Andréa Pitthan; FORTES, Thaís Gonçalves e GARCIA, Talita Sabatini. O trade dress e o posicionamento do STJ. **Migalhas**, 2019. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI303795,51045O+trade+dress+e+o+posicionamento+do+STJ>. Acesso em: 05 nov. 2019.

FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE – FNQ. **Guia de referência da gestão para excelência**. 21ª ed. São Paulo, 2016.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GURNICK, David; GRINBLAT, Tal. OPIP-When Is It Lawful to Use Other People's Intellectual Property in Franchising. **Franchise LJ**, v. 33, p. 481, 2013.

HEFLO. **Notação BPMN a mais usada para modelar processos**. Disponível em: <https://www.heflo.com/pt-br/bpm/notacao-bpmn/>. Acesso em: 01 dez. 2019.

HEFLO. **The BPM Cookbook**. Disponível em: <https://www.heflo.com/pt-br/the-bpm-cookbook-baixar-o-seu-ebook-gratis/>. Acesso em: 01 dez. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. **Contratos de transferência de tecnologia - Mais informações**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menuservicos/transferencia/transferencia-de-tecnologia-mais-informacoes>. Acesso em: 10 nov. 2019.

_____. **A Beleza Exterior**. 2013. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/02_cartilhadesign_21_01_2014_0.pdf. Acesso em: 10 nov. 2019.

_____. **Acompanhamento de um Pedido de Patente**. 2016. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente>. Acesso em: 10 nov. 2019.

_____. **Resolução INPI/PR Nº 199, de 07 de julho de 2017**. Dispõe sobre as Diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia. 2017. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1>. Acesso em: 20 nov. 2019.

_____. **Instrução Normativa nº 070, de 11 de abril de 2017. Dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade intelectual e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.** 2017. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20161195/do1-2017-04-12-instrucao-normativa-n-70-de-11-de-abril-de-2017-20161173. Acesso em: 10 nov. 2019.

_____. **Instrução Normativa nº 071, de 28 de abril de 2017. Estabelece normas e procedimentos relativos ao Registro de Programas de Computador – RPC em meio físico.** 2017. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-programa-de-computador/InstruoNormativa712017.pdf/view>. Acesso em: 10 nov. 2019.

_____. **Manual de Desenhos Industriais.** 2019. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/manual-de-desenhos-industriais-consolidados-procedimentos-de-exame>. Acesso em: 10 nov. 2019.

_____. **Manual de Marcas.** 2019. 3ª Edição. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 10 nov. 2019.

_____. **Manual do usuário para o registro eletrônico de programas de computador.** 2019. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/programa-de-computador>. Acesso em: 10 nov. 2019.

_____. **Orientações para Pesquisa, Elaboração, Depósito de um Pedido de Patente.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente>. Acesso em: 10 nov. 2019.

INTERNATIONAL FRANCHISE ASSOCIATION - IFA. **What is a franchise?** Disponível em: <https://www.franchise.org/faqs/basics/what-is-a-franchise>. Acesso em: 21 nov. 2019.

ISAAC, Victor Ragazzi; MELO, Pedro Lucas Resende; BORINI, Felipe Mendes. Redes de Franquias Estrangeiras e Domésticas em um Mercado Emergente: Análise Comparativa. **RAC-Revista de Administração Contemporânea**, v. 22, n. 1, p. 46-69, 2018.

JAYACHANDRAN, Satish *et al.* Brand licensing: what drives royalty rates?. **Journal of Marketing**, v. 77, n. 5, p. 108-122, 2013.

JUSBRASIL. **Jurisprudência - Decisões de todos os Tribunais, com busca unificada e gratuita.** Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/?ref=navbar>. Acesso em: 30 out. 2019.

KEMP, Richard. Technology's transfer game. **Management Today**, p. 106, 1989.

KOTLIAROV, Ivan. How Much Should a Franchisee Pay? A New Model of Calculation of Royalties. **Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research**, v. 45, n. 4, p. 181-190, 2011.

KREMIC, Tibor. Technology transfer: a contextual approach. **The Journal of Technology Transfer**, v. 28, n. 2, p. 149-158, 2003.

KUMAR, Sameer; ELLINGSON, Jorgen. Adaptive IP strategies in China: a tactical analysis. **Journal of Intellectual Capital**, v. 8, n. 1, p. 139-158, 2007.
KURATKO, D. F. **Empreendedorismo: teoria, processo e prática**. 10. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

LAFONTAINE, Francine *et al.* Agency theory and franchising: some empirical results. **RAND journal of Economics**, v. 23, n. 2, p. 263-283, 1992.

LAFONTAINE, Francine; SCOTT MORTON, Fiona. Markets: state franchise laws, dealer terminations, and the auto crisis. **Journal of Economic Perspectives**, v. 24, n. 3, p. 233-50, 2010.

LAFONTAINE, Francine; SHAW, Kathryn L. Franchising growth and franchisor entry and exit in the US market: myth and reality. **Journal of Business Venturing**, v. 13, n. 2, p. 95-112, 1998.

LAVIERI, Carlos Amorim; CORRÊA, Hamilton Luiz; DA CUNHA, Julio Araújo Carneiro. Controle e desempenho de franquias: um estudo sobre as atividades de avaliação de desempenho organizacional realizadas por franqueadores. **REGE-Revista de Gestão**, v. 22, n. 3, p. 337-355, 2015.

LIMA, Aloisio Soares; LUNA, Rosemar Martins; DE SOUSA, Ana Rosa. Evolução do sistema de franquias no Brasil. **Revista Brasileira de Marketing**, v. 11, n. 1, p. 94-112, 2012.

LIMA, L. F. B. **Cuidados para evitar armadilhas com o direito autoral**. 2013. Disponível em: <https://www.portaldofranchising.com.br/artigos-sobre-franchising/cuidados-para-evitar-armadilhas-com-o-direito-autoral/>. ABF, 2013. Acesso em 03 nov. 2019.

LINS, Wiley Paesano. Franchising (franquia) e direito de concorrência. **Jus Navigandi**, 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/37828/franchising-franquia-e-direito-de-concorrencia>. Acesso em 10 nov. 2019.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTINS, Fran. **Contratos e obrigações comerciais**. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

MELO, Pedro Lucas de Resende; ANDREASSI, Tales. Publicação científica nacional e internacional sobre franchising: levantamento e análise do período

1998-2007. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 14, n. 2, p. 268-288, 2010.

MELO, Pedro Lucas de Rezende; BORINI, Felipe Mendes; CUNHA, Júlio Araújo Carneiro da. Percepção de valor e elementos estruturantes de microfranquias. **Revista de Administração Contemporânea - RAC**, v. 18, n.3, p. 328-350, 2014.

MULLIN, Cheryl L.; WU, Sophilia H. The Wheels on the Bus: Is There Protection for the Franchise Operating System. **Franchise LJ**, v. 35, p. 623, 2015.

NEWTON, Lucien. A importância do registro de marca para uma franquia. **JusBrasil**, 2018. Disponível em: <http://www.ssa.adv.br/2018/10/15/a-importancia-do-registro-de-marca-para-uma-franquia/>. Acesso em: 20 nov. 2019.

NISAR, Tahir M. Intellectual property securitization and growth capital in retail franchising. **Journal of retailing**, v. 87, n. 3, p. 393-405, 2011.

NORTON, Seth W. *et al.* An empirical look at franchising as an organizational form. **Journal of Business**, v. 61, n. 2, p. 197, 1988.

OLIVO, Rodolfo Leandro de Faria *et al.* A criação de valor das franquias empresariais no Brasil sob a perspectiva do franqueador. **Revista Brasileira de Marketing**, v. 8, n. 1, p. 93-111, 2009.

OXENFELDT, A. R., & KELLY, A. O. Will successful franchise systems ultimately become wholly-owned chains? **Journal of Retailing**, v. 44, n. 4, p. 69-83, 1969.

PANDA, Swati; PASWAN, Audhesh K.; MISHRA, Sailendra P. Impact of positioning strategies on franchise fee structure. **Industrial Marketing Management**, v. 81, p. 30-39, 2019.

PEDROSA, Isaneide de Sousa. Trade dress no direito brasileiro. **Jus Navigandi**, 2018. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/63778/trade-dress-no-direito-brasileiro>. Acesso em: 05 nov. 2019.

PERDIGÃO, Maglianne Lisele Pereira Barbosa; PERDIGÃO, João Gabriel de Lima; BRITO, Felipe Gomes de. Conflitos na Relação Entre Franqueado e Franqueador: o Caso de uma Cafeteria na Cidade de Campina Grande – Pb. In: **Simpósio de excelência em gestão e tecnologia - IX SEGET 2012**. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos12/31716420.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2019.

PFISTER, Etienne *et al.* Institutions and contracts: franchising. **European journal of law and economics**, v. 21, n. 1, p. 53-78, 2006.

PLÁ, Daniel. **Tudo sobre franchising**. Rio de Janeiro: Senac, 2001.

QUICK, Daniel D. *et al.* The Defend Trade Secrets Act. It's Coming: What You Need to Know. **Dickinson Wright**, 2016. Disponível em: <https://www.dickinson-wright.com/news-alerts/the-defend-trade-secrets-act-what-you-need-to-know>. Acesso em: 05 nov. 2019.

RESEDÁ, Maria Vitória. A proteção da propriedade intelectual no contrato de franchising. **Jus Navigandi**, 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/55632/a-protecao-da-propriedade-intelectual-no-contrato-de-franchising>. Acesso em: 24 nov. 2019.

RIBEIRO, Adir *et al.* **Gestão estratégica do franchising: Como construir redes de franquia de sucesso**. 2. ed. São Paulo:DVS Editora, 2013.

RIZZARDO, Arnaldo. **Contratos**. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.

SANTOS, Alexandre David. **Aplicabilidade e limites das cláusulas de não concorrência nos contratos de franquia**. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Escola de Direito de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2016.

SCHOELLER, Mark B. Enforcement of intellectual property rights in franchising: an area ideal for cooperation but also possibly for conflict. **The Licensing Journal**, v.23, n. 1, p. 16 - 27, 2003.

SHERMAN, Andrew J. **Franchising & Licensing: Two Powerful Ways to Grow Your Business in Any Economy**. 3. ed. New York: AMACOM, 2004.

SILVA, Bianca Maria. **Monitoramento e Incentivos em Redes de Franquias Brasileiras**. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.

SILVA, Vivian Lara dos Santos; AZEVEDO, Paulo Furquim de. **Teoria e Prática do Franchising: Estratégia e organização de redes de franquias**. São Paulo: Atlas, 2012.

SILVA, Vivian Lara S.; AZEVEDO, Paulo Furquim de. Formas plurais no franchising de alimentos: evidências de estudos de caso na França e no Brasil. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 11, n. SPE1, p. 129-152, 2007.

Sua Franquia, 2019. Balanço consolidado da ABF aponta segmentos que mais cresceram e novos dados sobre microfranquias. Disponível em: <https://www.suafranquia.com/acontece/2019/02/balanco-consolidado-da-abf-aponta-segmentos-que-mais-cresceram-e-novos-dados-sobre-microfranquias/>. Acesso em: 24 nov. 2019.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. 2ª Turma – RE nº 5.232-SP, relator ministro Edgard Costa, j. 09.12.47 – v. U. – publicação DJ 11.10.49, pág. 3.262 RT 184/914.

TOMAR, Vernika. Trademark licensing & franchising: Trends in transfer of rights. **Journal of Intellectual Property Rights**, v. 14, p. 397-404, 2009.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS – UFLA. **Transferência de Tecnologia**. Disponível em: <http://www.nintec.ufla.br/transferencia-de-tecnologia/>. Acesso em: 05 nov. 2019.

VAROTTO, Luis Fernando; SILVA, Leonardo Aureliano. Evolution in franchising: Trends and new perspectives. **Revista Eletrônica de Negócios Internacionais: Internext**, v. 12, n. 3, p. 31-42, 2017.

VAZ, José Carlos *et al.* Business transaction of intellectual intangibles: the evidence and the peculiarities of a new form of property rights. **Revista Quaestio Iuris**, v. 8, n. 3, p. 2044-2066, 2015.

VELASCO, Isabel Cristina García. Trade Dress, Imagen Empresarial e Apariencia Distintiva: Como Objeto de Protección dentro de Una Franquicia. **Revista Republicana**, n. 22, 2017.

VENOSA, S. de S. **Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos**. 17 ed. São Paulo:Atlas, 2007.

WANG, Zhiqiong June; TERRY, Andrew L. The impact of China's regulatory regime on foreign franchisors' entry and expansion strategies. **Asian Journal of Comparative Law**, v. 7, p. 1-30, 2012.

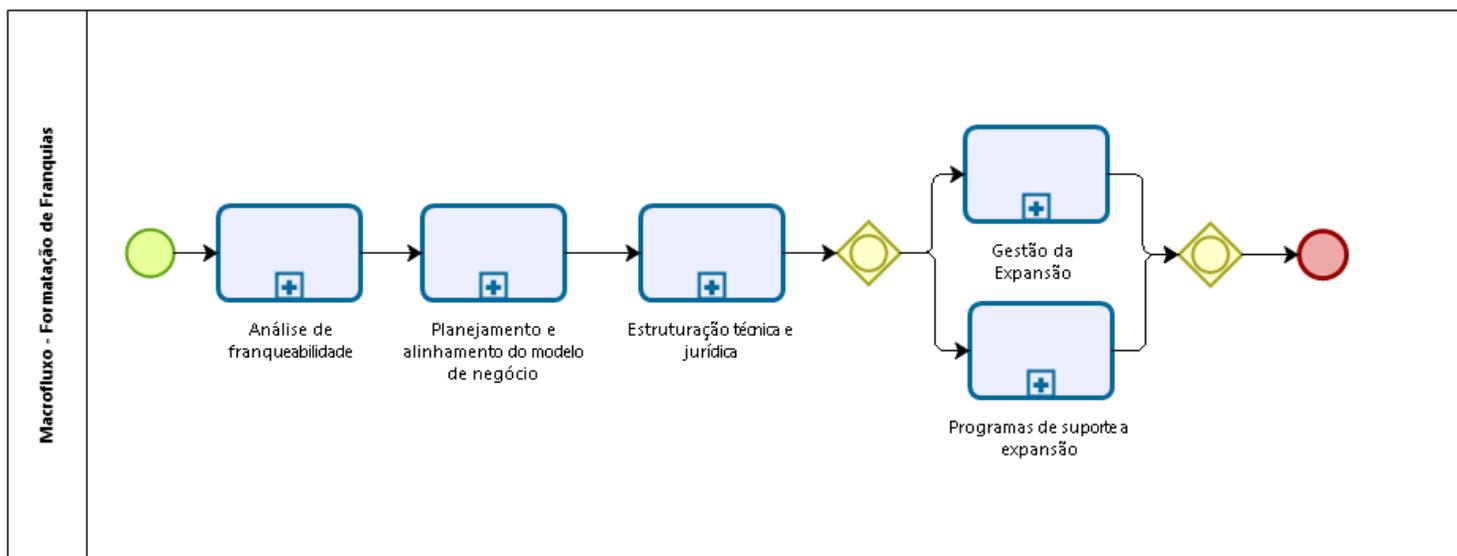
ВАФИН, Дамир Ринатович; ХМЕЛЬЧЕНКО, Елена Геннадьевна. Развитие сети социальных магазинов на основе франчайзинга. **Вестник университета**, n. 2, 2018.

ЛЕГЕНЧУК, Сергій Федорович; СТЕПАНЮК, Ольга Сергіївна; РЕНКАС, Юрій. Деякі проблемні питання аудиту операцій з комерціалізації нематеріальних активів у системі франчайзингових відносин. **Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування**, v. 76, n. 2, p. 20-26, 2016.

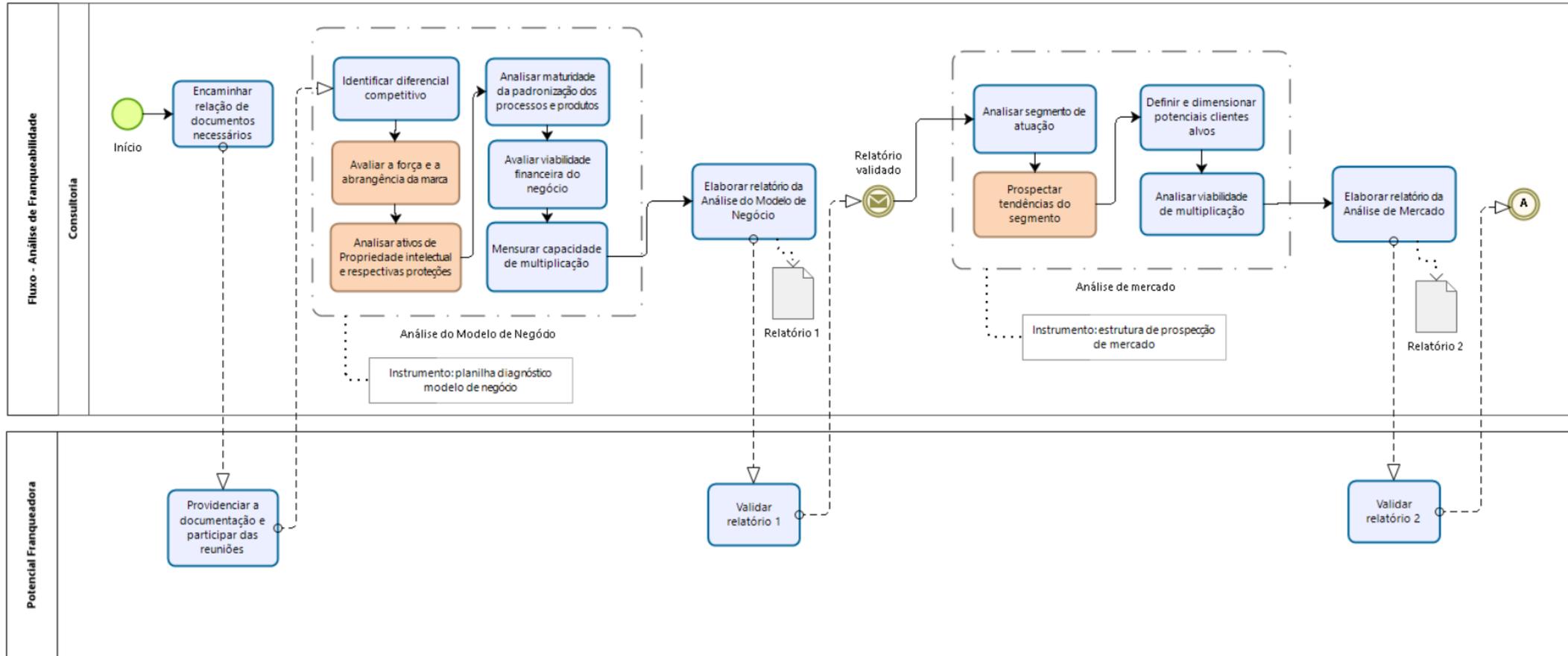
APÊNDICE A

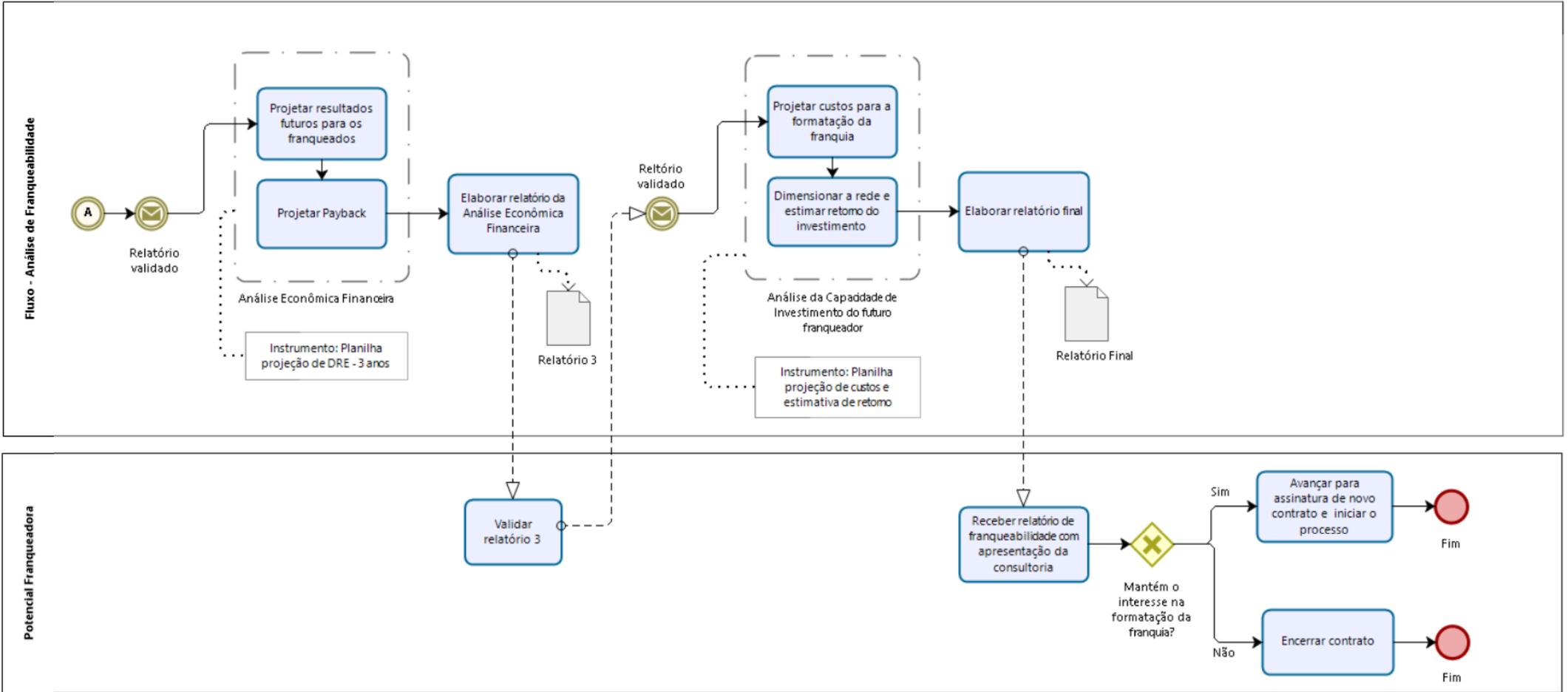
FLUXO DE PROCESSOS DO MODELO DE FORMATAÇÃO DE FRANQUIAS
(FIGURAS AMPLIADAS)

1. MACROFLUXO DO PROCESSO DE FORMATAÇÃO DE FRANQUIAS

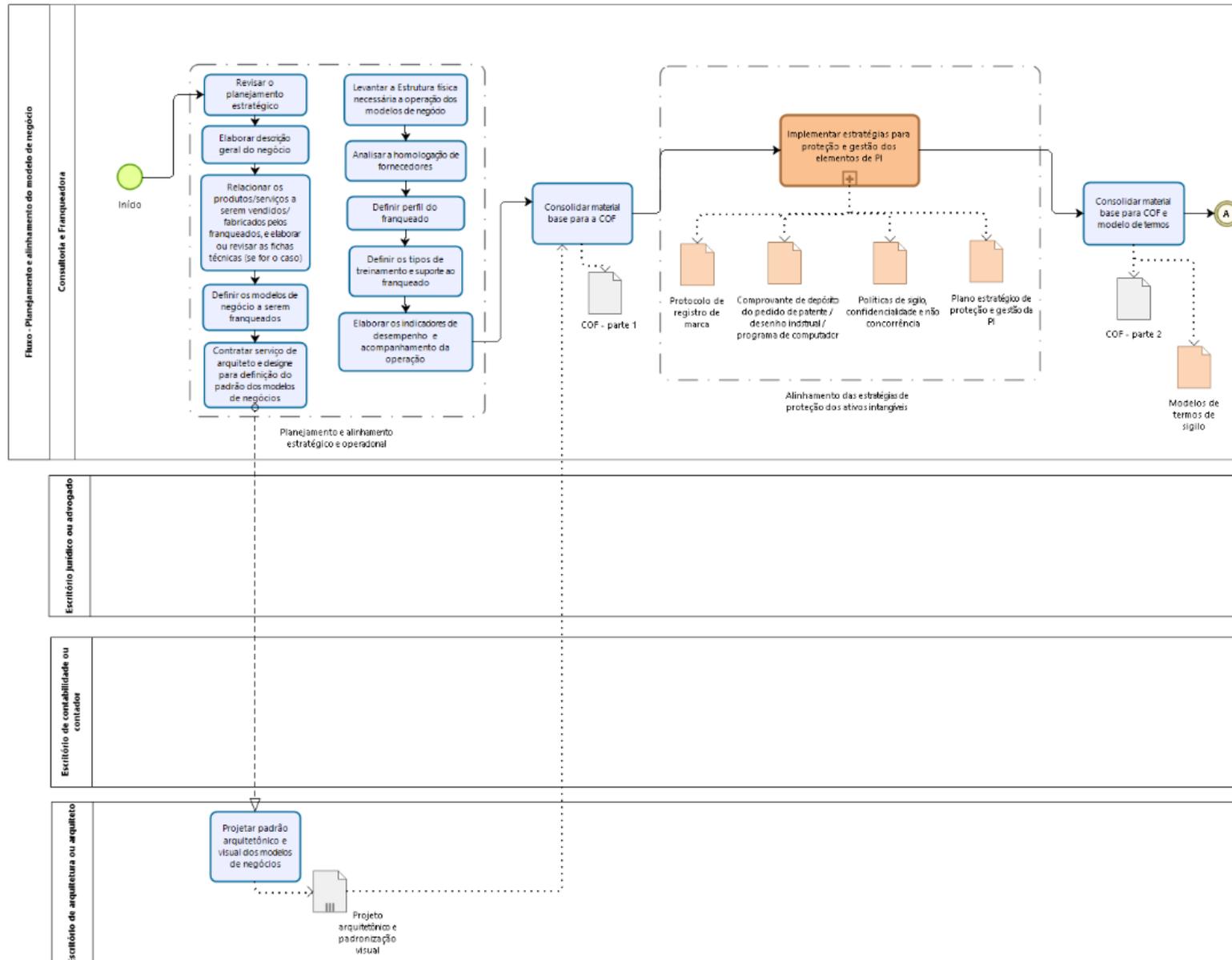


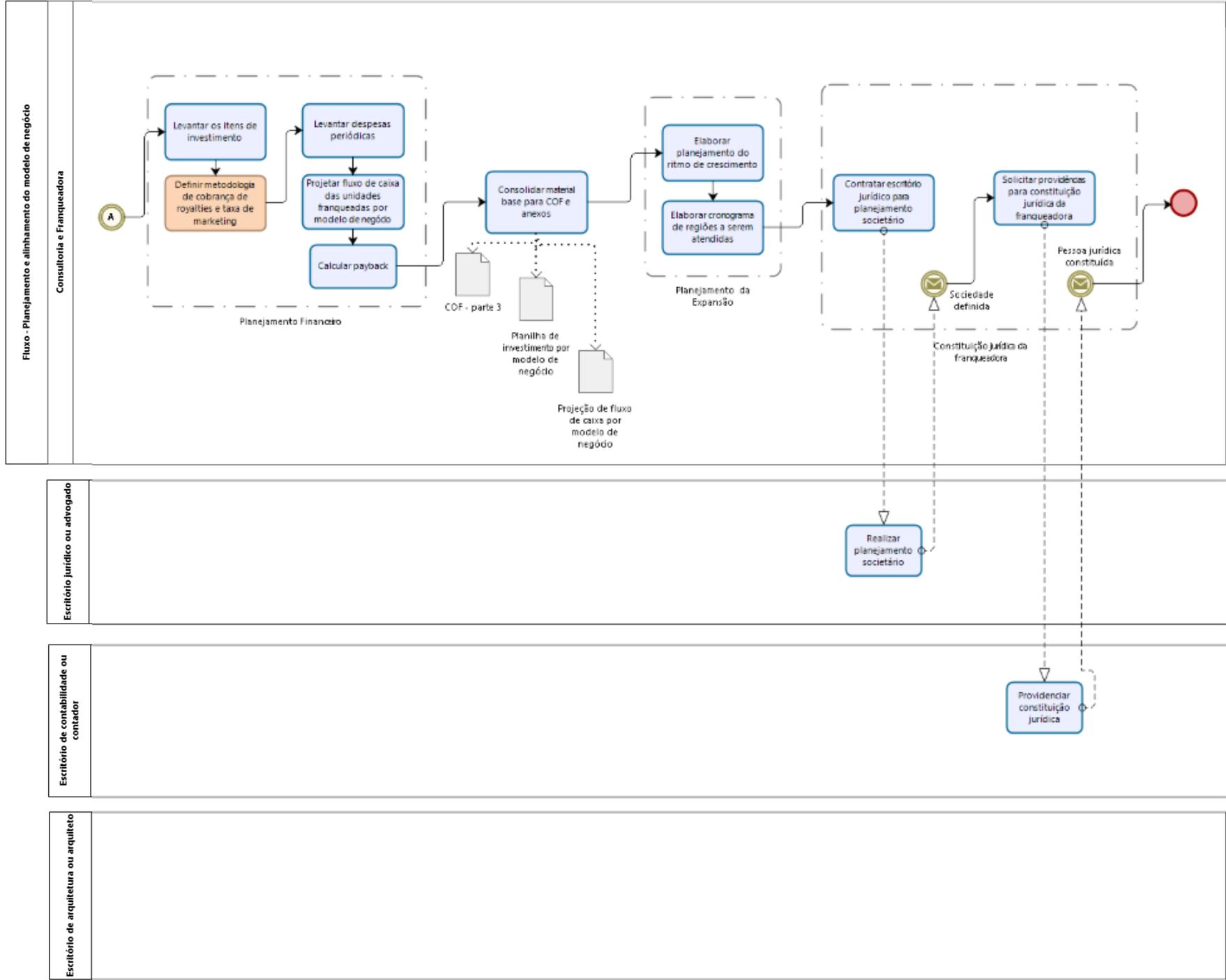
2. FLUXO DE ATIVIDADES DO SUBPROCESSO ANÁLISE DE FRANQUEABILIDADE



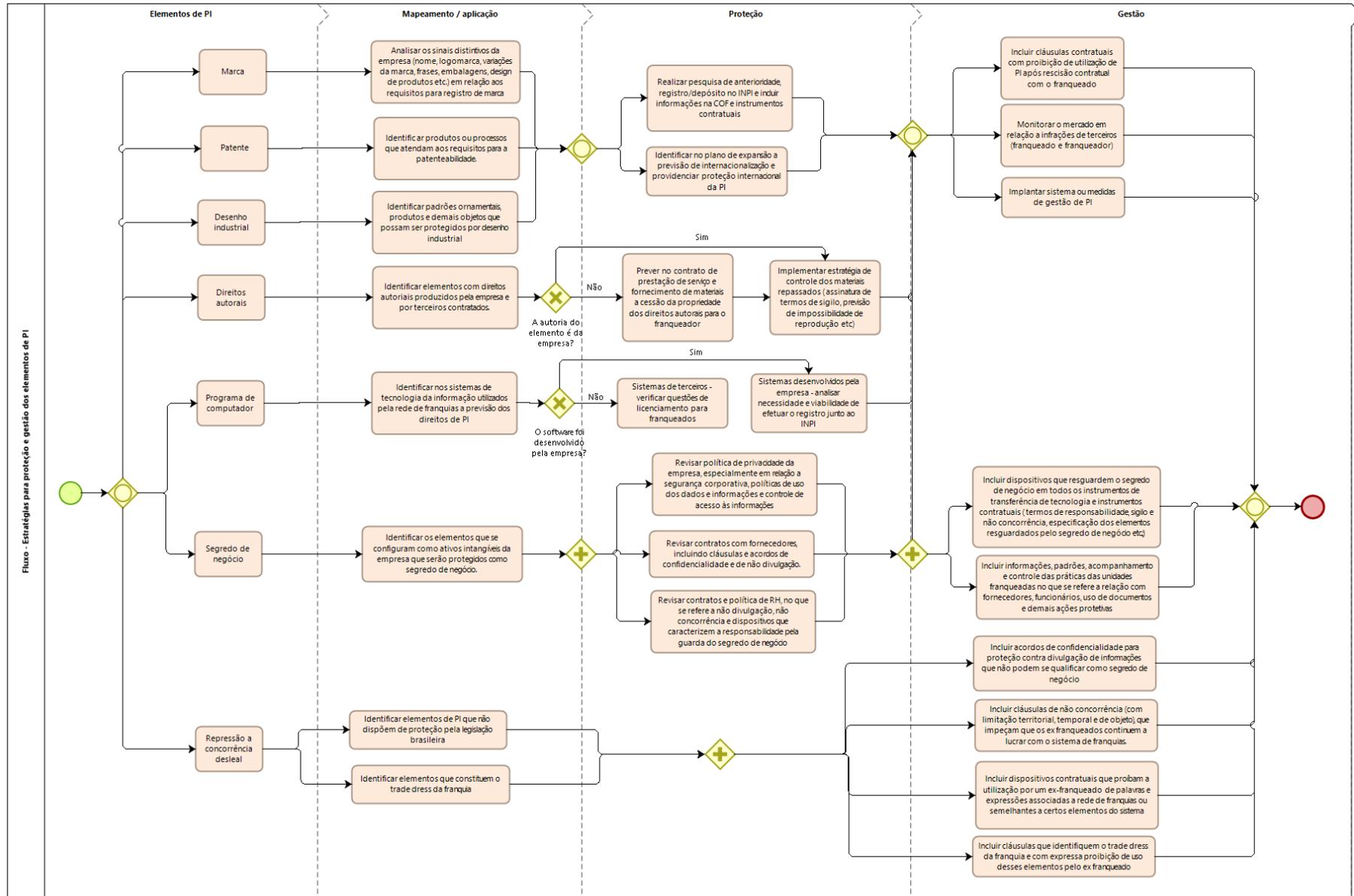


3. FLUXO DE ATIVIDADES DO SUBPROCESSO PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DO MODELO DE NEGÓCIO

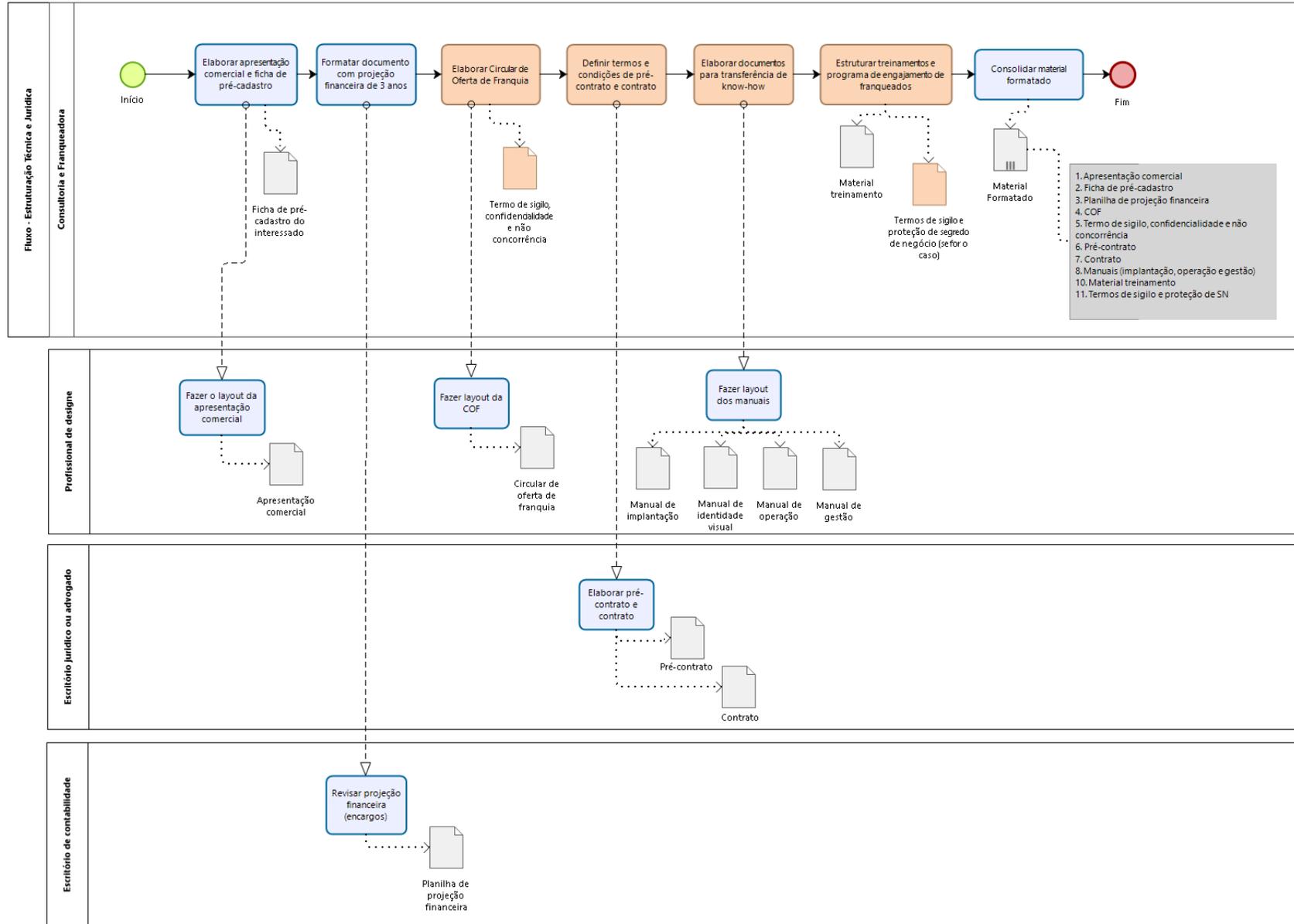




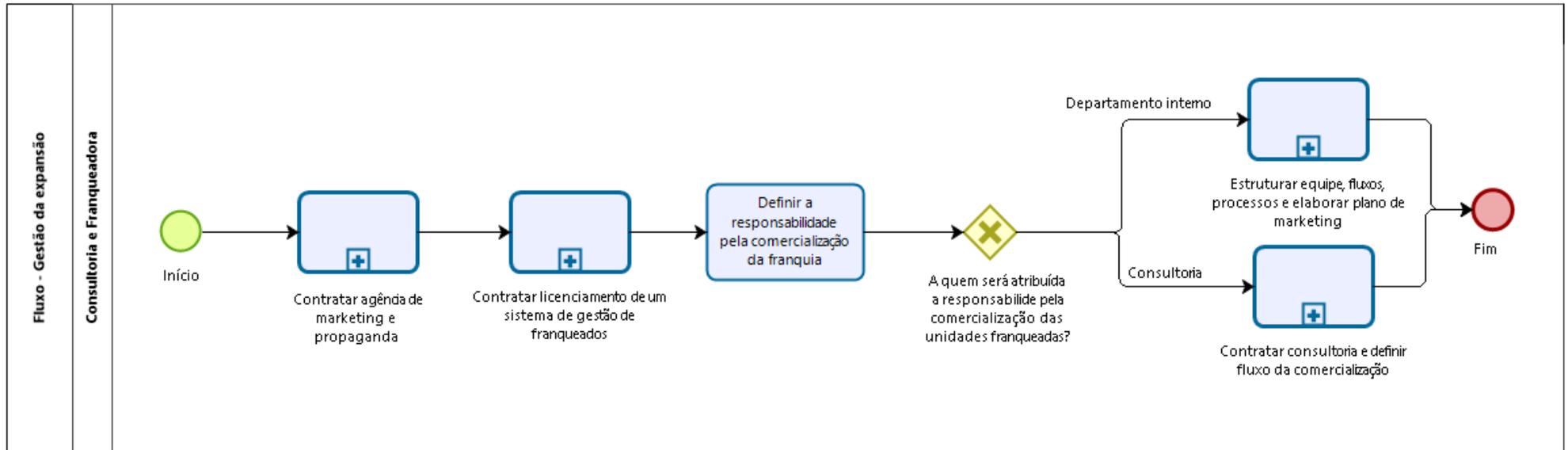
4. FLUXO DE ATIVIDADES DO SUBPROCESSO ESTRATÉGIAS PARA PROTEÇÃO E GESTÃO DOS ELEMENTOS DE PI



5. FLUXO DE ATIVIDADES DO SUBPROCESSO ESTRUTURAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA



6. FLUXO DE ATIVIDADES DO SUBPROCESSO GESTÃO DA EXPANSÃO



7. FLUXO DE ATIVIDADES DO SUBPROCESSO PROGRAMAS DE SUPORTE À EXPANSÃO

