

Em Boa Companhia

A Gestão de Questões de
Propriedade Intelectual em
Contratos de *Franquia*

BRASIL

Índice

Agradecimientos	5
-----------------------	---

Prefácio	6
----------------	---

Introdução	7
------------------	---

1. Diferentes Formas de Expandir um Negócio Bem Sucedido	8
--	---

2. Diferentes Tipos de Contratos de Franquia.....	12
---	----

3. Vantagens e Desvantagens da Franquia.....	14
--	----

4. Associações de Franquia.. ..	16
---------------------------------	----

Preparar Para “Franquear”	18
---------------------------------	----

5. Estudo de Viabilidade e Teste Piloto	19
---	----

6. Divulgação	19
---------------------	----

7. Como Comercializar o sua Franquia?	23
---	----

8. Que Tipo de Pessoas se Tornam Franqueados?	24
---	----

9. Auditoria (Due Diligence) por Franqueados	25
--	----

Celebrar Um Contrato De Franquia 28

10. Leis que se Aplicam à Franquia.....	29
---	----

11. Franquia Acidental	33
------------------------------	----

12. Contrato de Franquia – Princípios Orientadores	33
--	----

Gerir uma relação de Franquia 45

13. O Manual de Operações	46
---------------------------------	----

14. Melhorias	49
---------------------	----

15. Formação	49
--------------------	----

16. Co-Branding.....	51
----------------------	----

17. Nomes de empresa, nomes comerciais e nomes de domínio.....	53
--	----

O fim de um contrato de Franquia 57

18. Questões que dão origem a controversas de Franquia.....	58
---	----

19. Duração do Contrato	61
-------------------------------	----

20. Renovação do Contrato	64
21. Condições de Transferência.....	65
22. Resolução de Litígios	66
23. Questões Pós-Contratuais	67
24. Ações Coletivas.....	69
ANEXO	70
25. Direitos de propriedade intelectual	71

Agradecimientos

Esta publicação é uma adaptação da legislação brasileira do documento original publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) em 2019, intitulado “[Em boa companhia: A Gestão de Questões de Propriedade Intelectual em Contratos de Franquia. Publicação OMPI No. 1035](#)”, que foi modificado para atender à legislação brasileira pelo advogado Pablo Torquato, sócio do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello advogados, em conformidade com a licença IGO 3.0 (CC BY 3.0 IGO). O Secretariado da OMPI não assume qualquer responsabilidade pela modificação ou tradução do conteúdo original.

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste guia não substituem o aconselhamento jurídico profissional. Seu principal objetivo é fornecer dados básicos.

Prefácio

Considerando a crescente importância da franquia na expansão dos negócios, bem como o papel crítico que o direito de propriedade intelectual (PI) e os conhecimentos não amparados por direito de propriedade intelectual desempenham a este respeito, esta publicação sobre este tema visa, com um foco internacional, oferecer uma orientação comercial, e pretende disponibilizar informações para a tomada de decisão dos agentes econômicos. Esperamos que os potenciais franqueadores e franqueados em todo o mundo, especialmente no Brasil, onde existe um potencial crescimento da exploração do modelo de negócio de franquia, considerem como um instrumento estratégico de abertura de negócios. Esperamos que esta publicação tenha também interesse para gestores e outros quadros superiores de franqueadores que tenham uma necessidade para entender melhor as questões de Direito de Propriedade Intelectual. Além disso, poderá ainda despertar interesse para estudantes e para o público em geral, para quem poderá servir de introdução a um assunto complexo. Tendo em conta estas finalidades, tentamos manter a linguagem simples e de fácil compreensão, evitando tanto quanto possível jargões, terminologia técnica e jurídica.

O modelo de negócio franquia é um assunto complexo que envolve uma variedade de questões diferentes, reunindo uma série de agentes numa cadeia interdependente de unidades de negócio, as quais são independentes, mas, em última instância, mutuamente dependentes. Pode-se, no entanto, afirmar que, no seu cerne, a franquia é um modelo de negócio, pelo qual o franqueador autoriza, por meio de contrato, um franqueado a explorar seu modelo de negócio, bem como usar os Registros de Marca e outros objetos de direito de propriedade intelectual e outros conhecimentos não protegidos por direitos de propriedade intelectual (*know how e trade dress*), 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. A franquia fornece, por um lado, ao franqueador, a possibilidade de potencial expansão rápida e, por outro, ao franqueado, um potencial de melhor retorno com um risco relativo menor do que aquele que seria possível de outra forma, isto é, se não tivesse o benefício de uma marca comercial (branding) forte sustentada por um portfólio de Registro de marca conforme a Lei nº13.966 de 2019. Tendo em mente esse ponto central, o guia acompanha leitor pelas várias fases do processo de franquia: a preparação; o contrato de franquia; a gestão de uma franquia; e, finalmente, o término de um contrato de franquia.

A importância da gestão dos direitos de propriedade intelectual de uma franquia, em particular do portfólio de Registro de Marca e dos vários direitos de propriedade intelectual que sublinham, nutrem e reforçam esse portfólio de Registro de Marca, sendo um fio condutor crucial ao longo de toda a publicação.

Espera-se que esta publicação seja um recurso útil para quem desejar conhecer melhor o papel fundamental que o franquia desempenha na expansão comercial, na criação de emprego e no desenvolvimento econômico em geral. Acima de tudo, pretende-se que esta publicação sensibilize e possibilite um maior entendimento sobre o papel da propriedade intelectual nesse processo e que, dessa forma, realce a importância da gestão desses direitos para assegurar um franquia bem sucedido.



1

Introdução

1. Diferentes Formas de Expandir um Negócio Bem Sucedido

Uma empresa lucrativa à procura de crescimento pode escolher aumentar a produção do seu conjunto atual de bens e serviços, ou adicionar bens e serviços novos e aperfeiçoados a esse conjunto. Os recursos de que precisa em qualquer uma dessas opções, especialmente o capital financeiro, podem ser gerados internamente ou externamente. O capital externo pode advir por (i) empréstimos; (ii) aumento de capital; (iii) investimentos de capital de risco (*venture capital*); (iv) investimentos de *private equity*; (v) financiamentos incentivados ou subsídios públicos, como linhas de crédito oferecidas por bancos de desenvolvimento (ex: BNDES) ou programas governamentais ou agência de fomento (ex: FINEP); (vi) emissão de debentures e ações no mercado, dentre outras.

A empresa também pode considerar outras opções tais como entrar em parcerias e alianças estratégicas com outras empresas. Aqui, ao contrário do que acontece nos primeiros exemplos, as recompensas e os riscos são partilhados com o parceiro. Dependendo dos interesses e estratégias comerciais das partes, é possível uma variedade de alianças, relações e parcerias, inclusive transformar o parceiro num agente, revendedor, distribuidor, intermediário ou comerciante, trabalhar com um fabricante de componentes em regime de externalização (*outsourcing*), constituir um empreendimento controlado em conjunto (*joint venture*), e outras estratégias de mercado. Uma fusão ou aquisição de uma empresa é também outra opção que pode ser considerada.

A franquia é uma das estratégias de eficiência em termos de custos e de potencial de expansão rápida de negócios que mais tem crescido e que é mais popular, especialmente quando uma empresa não tem ou não deseja utilizar o seu próprio capital financeiro. Não obstante, se basear nos elementos das estratégias de expansão potencial de negócios acima analisadas, um franqueado é uma entidade legalmente distinta (que não é nem uma *joint venture*, mas é uma parceria legal com o franqueador e direitos e obrigações de ambas as partes), que reproduz as operações comerciais bem sucedidas do franqueador em outros locais. No cerne da franquia está incluído o licenciamento de direito de propriedade intelectual.

Ao expandir o seu negócio para outras localizações geográficas, quer dentro quer fora do país, uma empresa deve considerar todas as opções acima indicadas, pesando os respetivos prós e contras, antes de decidir qual opção ou conjunto de opções é melhor para si. Apesar da maioria das empresas desejar ter o mesmo nível de controle sobre as potenciais operações distantes que tem na sua localização primária, as dificuldades relativas ao acesso a fundos e às barreiras inerentes à distância (tais como as decorrentes de diferentes fusos horários, diferentes culturas comerciais e diferentes línguas), podem ser ainda mais acentuadas por diferentes ambientes legais ou regulatórios. Nessas situações, o franquia pode efetivamente ser a melhor solução.

Franquia

A franquia consiste em um modelo de negócio pelo qual um franqueador autoriza por meio

de contrato um franqueado a usar o portfolio de Registro de Marca e outros direitos 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, dando a outros empresários ou potenciais empresários (franqueados) o direito de utilizar o seu modelo de negócio comprovado (em outro local, por um período de tempo devidamente definido) em troca de contrapartidas financeiras, iniciais e contínuas. Conjuntamente com o direito de utilizar o modelo de negócio, o franqueador autoriza o franqueado a utilizar o portfolio de direito de propriedade intelectual e o conhecimento não amparado por direito de propriedade intelectual (know-how e trade dress) do franqueador, e proporciona formação, serviços de assistência técnica, treinamento e apoio, iniciais e contínuos. Essencialmente, um negócio potencialmente bem sucedido é reproduzido e conduzido pelos franqueados, sob a supervisão, controle e assistência do franqueador.

A autorização para a exploração do modelo de negócio, que inclui para utilizar os direitos de propriedade intelectual em associação com esse negócio é concedida ao franqueado, a fim de que este possa administrar com sucesso a réplica do modelo de negócio concebido pelo franqueador. Os direitos de propriedade intelectual que são licenciados num contrato de franquia incluem, obrigatoriamente Registros de Marca, quase sempre e direito de autor e, frequentemente, incluem também, dependendo da natureza do negócio, segredos comerciais; em outras palavras, toda a gama potencial de direitos de propriedade intelectual envolvido no modelo de negócio.

A franquia é outra forma de trazer um produto ou serviço ao consumidor. Desde que o modelo de negócio subjacente seja sólido, quase todos os tipos de negócios podem utilizar a franquia como uma forma de penetrar em novos mercados de uma maneira eficiente em termos de custos. Contudo, nem todos os negócios são passíveis de franquia. Para que um modelo de negócio seja candidato a franquia, deve poder ser reproduzido, independente do território. Geralmente, os seguintes tipos de negócios não são considerados “reproduzíveis” e não se prestam ao modelo de franquia:

- » Negócios criativos – aqueles negócios que exigem habilidades específicas, de natureza artística ou criativa, que não podem ser facilmente ensinadas.
- » Negócios técnicos – é pouco provável que estes sejam franqueados, porque, na maioria dos sistemas de franquias, o período de formação inicial dada ao franqueador é relativamente curto. No entanto, se as competências técnicas puderem ser externalizadas, como acontece em novos modelos de franquias emergentes, tal poderá deixar de ser um obstáculo insuperável.
- » Negócios com uma baixa margem de lucro bem como negócios que não consigam se manter por si próprios, pelo menos, cinco anos ou negócios que tenham problemas subjacentes ao seu modelo de negócio são inadequado a franquia. A franquia não irá solucionar problemas subjacentes; pode muito bem exacerbá-los.

Para a grande maioria dos negócios que podem ser franqueados, há cinco tipos principais de modelos de franquias:

- » **Franquias de Produto ou de Distribuição** – Um produto fabricado pelo franqueador (ou por outrem em seu nome) é vendido ao franqueado, o qual, por sua vez, o vende aos consumidores sob o portfólio de Registro de Marca e o *branding* do franqueador. As franquias de automóveis e de postos de gasolina, como a Ford, Fiat, Ipiranga, Shell, etc. são exemplos deste modelo de franquias. Tal franquia é usualmente limitado a uma área geográfica determinada e o franqueado paga um direito de entrada na rede de franquia. Nesta relação de franquia, o franqueado paga uma remuneração estipulada em contrato ao franqueador.
- » **Franquias de Fabricação, Produção ou Processamento** – O franqueador vende ao franqueado um ingrediente essencial ou fornece conhecimento tácito (know-how) específico, e efetua ainda um controle de qualidade contínuo, bem como a assistência técnica para o desenvolvimento do modelo de negócio o que permite ao franqueado fabricar ou processar o produto final e vendê-lo a varejistas, ou, em alguns casos, a consumidores finais.

Franquias de Formato de Negócio – O dono do modelo de negócio (franqueador) autoriza a exploração do modelo de negócio, que inclui a licença a outro (franqueado) e os direitos de propriedade intelectual associados a tal negócio, principalmente o portfólio de Registro de Marca. Nomes conhecidos internacionalmente como McDonald's, O Boticário, Mr. Cat são exemplos do modelo formato de negócio. Como o franquia de formato de negócio é a forma de franquia mais usada, o resto deste guia será focado neste tipo de fran.

MR.CAT

A “Mr. Cat” é uma das maiores referências do Brasil no segmento de calçados e acessórios masculinos e femininos, utilizando o franquia para expandir as suas operações comerciais, através da reputação da sua marca principal e do conhecimento (know-how).

O franqueado tem o direito de usar o portfólio do Registro de Marca *branding*, as marcas dos produtos, o conhecimento (know-how) e outros direitos de propriedade intelectual (PI) que o franqueador possui em troca das contrapartidas financeiras acordadas. A empresa registrou seu portfólio de Registro de Marca em cada país em que opera.

<http://www.mrcat.com.br/>

O franchising de formato de negócio contém quatros elementos essenciais:

- O franqueador permite ao franqueado explorar o modelo de negócio, que inclui utilizar, através de uma licença de direito de propriedade intelectual, principalmente os Registos de Marca, mas também o portfolio de Registro de Desenho Industrial, patentes, direito de autor¹ e a sua informação comercial confidencial/segregados comerciais. O Registro de Marca é potencialmente o direito mais importante porque é a fundamento sob a qual a marca foi construída, sendo certo que é o reconhecimento do branding que atrai os clientes e estimula a procura imediata. O Registro de Marca torna a franquia atrativa a potenciais franqueados. Se alguém abrir uma loja de hambúrgueres e a chamar de “Os Hambúrgueres do João”, o sucesso e as vendas anuais serão difíceis, se não mesmo impossíveis, de prever. Em contrapartida, uma franquia do direito de operar um “McDonald’s” é um sucesso quase garantido e com vendas anuais estimadas em milhões de reais.
 - O franqueador controla a forma como o negócio é conduzido e gerido pelo franqueado. Tipicamente, isto é feito com a entrega ao franqueado de um manual de operações abrangente, que reforça e fornece mais detalhes sobre todas as áreas analisadas durante o programa de formação inicial. Visitas de campo, “clientes misteriosos” ou auditorias operacionais são a forma mais comum de o franqueador assegurar que o seu “sistema” está sendo seguido.
 - O franqueador fornece formação, treinamento, consultoria, ações de marketing e assistência técnica contínua ao franqueado.
 - O franqueado faz pagamentos iniciais e periódicos ao franqueador.
- » **Franquia de Conversão** - Neste modelo de negocio, empresas independentes já existentes (geralmente pequenas ou médias) são convertidas em unidades franqueadas de um branding mais reconhecido pelo mercado. O franqueador fornece o portfolio de Registro de Marca, os sistemas e o conhecimento (know-how), e o franqueado adapta o modelo de negócio aos padrões da rede. É comum em setores como corretoras de imóveis (ex: RE/MAX) ou oficinas mecânicas. Esse modelo permite crescimento rápido da rede e padronização de negócios já em operação.
- » **Micro franquia (ou franquia de baixo investimento)** - Embora tecnicamente seja uma variação da franquia de formato de negócio, a micro franquia se caracteriza por exigir baixo capital inicial, operação simplificada e muitas vezes voltada ao autoemprego. É um formato relevante no Brasil, para inclusão de empreendedores com poucos recursos. Exemplos comuns envolvem limpeza residencial, reparos, marketing local, entre outros.

Pode afirmar-se que a franquia é um tipo especial de acordo de licenciamento, onde o direito de utilizar o modelo de negócio é suportado por uma licença de utilização dos direitos de propriedade intelectual associados a esse negócio.

¹ “What is Intellectual Property?”, publicação da OMPI n.º 450, (E)ISBN 92-805-1155-4, “[A Criação de uma Marca](#): Uma Introdução às Marcas de Fábrica ou de Comércio para Pequenas e Médias Empresas”, publicação da OMPI n.º 900, “[A Beleza Exterior](#): Uma Introdução aos Desenhos Industriais para Pequenas e Médias Empresas”, publicação da OMPI n.º 498, “[Expressão Criativa](#): Uma Introdução a Direito de Autor e Direitos Conexos para Pequenas e Médias Empresas”, publicação da OMPI n.º 918, e “[Inventar o Futuro](#): Uma Introdução a Patentes para Pequenas e Médias Empresas”, publicação da OMPI n.º 917.

2. Diferentes Tipos de Contratos de Franquia

Franquia Direta

Um franqueador pode celebrar contratos de franquias individuais para cada loja (franqueado de unidade individual). Aqui, o franqueador tem controle direto sobre a aplicabilidade do modelo de negócio de cada franqueado e gera um fluxo de receitas que não precisa ser compartilhado com outros. Contudo, um a franquia direta pode não ser a melhor solução quando as lojas estão em outro país. Pode haver problemas com o repatriamento de receitas, limites aplicáveis a remessas², implicações tributárias e fiscais, bem como dificuldades em lidar com a singularidade de países diferentes, incluindo língua, cultura, leis, regulação e práticas comerciais. Por isso, para transações internacionais, o modelo típico é o master franquia.

Um franqueado de unidade individual bem sucedido pode adquirir mais unidades, tornando-se, em devido tempo, num franqueado de múltiplas unidades.

Contrato de Master Franquia

O Master Franqueador também pode celebrar um contrato de master franquia mediante o qual dá a outra empresa o direito de “sub-franquear” o modelo de negócio do franqueador dentro de um determinado território, em conformidade com um cronograma de desenvolvimento. Estes direitos são usualmente assegurados por via de uma contrapartida financeira pelo desenvolvimento inicial cobrada pelo franqueador, que pode variar entre centenas de milhares e milhões de reais. A concessão de uma master franquia permite ao franqueador expandir-se sem aumentar substancialmente o tamanho de sua equipe de gestão. Aqui, o franqueado atua, de fato, como o franqueador num país específico.

Adesvantagem desta abordagem é a perda de controle sobre os sub-franqueados (com quem o franqueador não tem qualquer contato) e a forte dependência do franqueador de outra entidade empresarial sobre a qual não tem qualquer controle direto a não ser através do acordo de master franquia. Por essa razão, os franqueadores internacionais estabelecidos, como o McDonald's, através da Arcos Dorados, por exemplo, selecionam os seus master franqueados muito cuidadosamente.

Contrato de Desenvolvimento

Os contratos de desenvolvimento obrigam o contratante a abrir múltiplas lojas (em vez de eleger sub-franqueados), de acordo com um cronograma de desenvolvimento. Estes contratos

² Em alguns países, para que seja possível a remessa dos royalties resultantes de contratos de franquia ou de contratos de outras modalidades envolvendo direito de propriedade intelectual, os relevantes contratos têm de ser registados na instituição governamental estipulada, tal como o Escritório de Propriedade Intelectual e/ou o Banco Central do país.

têm, de uma forma geral, as mesmas vantagens e desvantagens dos contratos de master franquia, com exceção de que o franqueador pode, ainda mais do que num contrato de master franquia, pôr “todos os seus ovos num único cesto”, ao confiar a uma única empresa a tarefa de abrir múltiplas lojas. Os contratos de desenvolvimento obrigam o contratante a abrir múltiplas lojas, em vez de eleger sub-franqueados que assumiriam esta função, pelo que não envolvem franquia entre o contratante e as lojas, mas sim franquia entre o franqueador e o contratante, que é o franqueado neste caso.

Franquia Internacional

Existem, essencialmente, cinco formas segundo as quais um sistema de franquias pode ser expandido para o exterior:

- » O franqueador, quer através da sua sede quer através de uma filial no estrangeiro, conceder franquias individuais aos franqueados no país pretendido.
- » O franqueador estabelece um subsidiário no país pretendido e esse subsidiário atua como franqueador.
- » É estabelecida uma joint venture entre o franqueador e um terceiro que conhece o país pretendido. A joint venture atua como franqueador no país pretendido.
- » O franqueador conclui um contrato de master franquia.
- » O franqueador conclui um contrato de desenvolvimento.

Num contexto de internacionalização, é importante ter em mente que os direitos de propriedade intelectual são, por natureza, territoriais; ou seja, os direitos limitam-se aos territórios em que foram registados/concedidos ou em que surgiram. Dessa forma, os direitos de propriedade industrial que existem num dado país apenas são aplicáveis somente nesse país. Isto é especialmente verdade para os Registos de Marca, para os Registos de Desenho industrial e para as patentes. Portanto, quando se planeja expandir para o exterior a operação da franquia, é importante assegurar que os direitos de propriedade intelectual estão protegidos nesse território. É, assim, essencial que o franqueador tome as medidas necessárias para registrar os direitos de propriedade intelectual no país onde será a operação da franquia (e mesmo nos territórios circundantes, tendo em conta possíveis estratégias de expansão futura), antes de celebrar o contrato de franquia. Na prática, alguns dos maiores franqueadores internacionais registram os seus direitos de propriedade intelectual em todo mundo, ou pelo menos nos países pretendidos, muitos anos antes de “franquearem” os seus modelos de negócios. Aqueles que cometem o erro de não protegerem antecipadamente os seus direitos de propriedade intelectual num território pretendido, frequentemente descobrem, para seu desalento, que um terceiro mais inteligente o fez (e fez mais ainda, por exemplo, registrou também nomes de domínio que incorporam a Marca), desse modo forçando-os a pagar quantias exorbitantes para recomprarem os direitos.

3. Vantagens e Desvantagens da Franquia

Vantagens da Franquia	
<i>Para o Franqueador</i>	<i>Para o Franqueado</i>
Fluxo de receitas adicional e crescente através de royalties et outras taxas	Aproveitamento do reconhecimento de uma branding já estabelecida
Expansão comercial usando o investimento de terceiros interessados no modelo de negocio	Entrada suave num modelo de negócio comprovado, em vez de começar a partir do zero
Entrada de novo capital através do direito de adesão de franqueados ao modelo de negócio	Formação, apoio, treinamento, conhecimento (know-how), marketing e financiamento disponíveis
Franqueados podem apresentar performance melhor do que os empregados	Carteira de clientes estabelecida
Custos de operação reduzidos	Risco menor
Disseminação de riscos	Propriedade pessoal
Organização central menor. Menor risco de fraude na gestão	Estabilidade, supervisão e controle de qualidade
Potencial recompra de franquias bem sucedidas	Oportunidade de crescer dentro do sistema. Uma vez que se torne bem sucedido, o franqueado pode adquirir uma segunda unidade e por aí em diante até se tornar num franqueado de múltiplas unidades
	Possibilidade de território exclusivo
	Baixos custos na aquisição de mobiliário, fornecedores de insumos e equipamento

Desvantagens da Franquia	
<i>Para o Franqueador</i>	<i>Para o Franqueado</i>
Riscos e custos de selecionar e formar um franqueado, apoiar o lançamento de uma nova operação de franquia	Custos iniciais elevados, pagamento de royalties e outras taxas contínuas
Um franqueado mal selecionado pode ser desastroso para toda a rede de franquias	Vulnerável à rede; a má reputação de uma loja afeta a reputação de toda a rede
Custos de manutenção da rede de franquias	Obrigações de reportar e de seguir diretrizes detalhadas e dar acesso à informação contábilística ao franqueador
Informação comercial confidencial tem de ser partilhada e, por isso, torna-se mais vulnerável	Pouca flexibilidade devido ao controle das práticas comerciais pelo franqueador, incapacidade de utilizar o conhecimento adquirido em qualquer outro lugar
Limita os rendimentos a contrapartidas financeiras e não a lucros	Perda de identidade, os clientes não sabem quem é o dono do loja
Pressão para mudanças da parte do franqueador	Obrigações de disponibilizar as melhorias ao franqueador, que as disponibilizará a todos os outros franqueados

O Grupo Boticário nasceu em 1977, como uma pequena farmácia de manipulação movida pela alquimia dos cosméticos e das relações humanas. O fundador, Miguel Krigsner, sonhava em construir uma marca de beleza 100% brasileira, com produtos de alta qualidade, inspirados no amor e no cuidado com as pessoas. Com esse olhar inquieto, atento e gentil, ele transformou o seu pequeno empreendimento na Rua Saldanha Marinho em uma loja “O Boticário”, hoje uma das marcas de beleza mais amada pelo consumidor brasileiro.

GrupoBoticário 

A empresa, que inclui as marcas “O Boticário”, “Eudora”, “Quem disse, Berenice?”, “Vult”, dentre outras, hoje possui mais de 4mil lojas, atua em mais de 40 países, tendo dois dos maiores ecommerces do Brasil, e, empregando mais de 18mil colaboradores diretos.

Direitos de Registro de Marca e expansão para o exterior

- Os Registros de Marca são direitos territoriais e são válidas apenas no país ou região onde foram registradas (a não ser que uma marca seja considerada uma marca notória).
- Proteja o portfólio de Registro de Marca através de registro nos países pretendidos, tendo em mente possíveis estratégias de expansão do produto no futuro próximo.
- Use o período de prioridade de seis meses para apresentar o pedido de proteção no exterior.
- Use o Protocolo de Madrid, quando cabível, para apresentação simplificada de pedidos de marca a nível internacional.
- Escolha uma marca no idioma local e registre todas as variações. Consulte especialistas em idiomas e assegure-se da escolha de uma marca forte que tenha repercussão junto dos consumidores locais.
- Monitore cuidadosamente os Registros de Marca infratores. Pesquise corretamente nos bandos de marcas estrangeiras que pareçam semelhantes à sua Registro de Marca, ou que tenham o mesmo significado. Pesquise também nomes de domínio registrados preexistentes nas bases de dados.
- Familiarize-se com o sistema de marcas local. Não assuma que a lei num país estrangeiro é igual à lei no seu país de origem. Conheça as armadilhas do sistema local e utilize advogados em quem confie. Trata-se de um país do “primeiro a pedir” ou do “primeiro a usar”? O instituto/autoridade para registro de marcas realiza um exame de admissibilidade? Como é que funciona o sistema de oposição? Quanto tempo demora para uma marca ser registrada? Precisa obter autorização para licenciar ou transferir o Registro de Marca?, etc.

4. Associações de Franquia

A maioria dos países tem associações de franquias e muitas são membros do Conselho Mundial de Franquia (World Franchise Council – WFC), dentre estes membros, a Associação Brasileira de Franquia (ABF)³. Outra associação no Brasil especializada em assuntos envolvendo franquias e propriedade intelectual é a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)⁴. As associações de franquias são estabelecidas para defender, promover e fomentar o setor do franchising, através de iniciativas como:

- » Promover o franchising através dos seus Websites e redes sociais
- » Fornecer cursos e palestras educacionais
- » Aconselhar ou encaminhar os membros para fontes de aconselhamento profissional
- » Estabelecer ligações com órgãos governamentais; desenvolver propostas para melhorias legislativas, programas e estratégias

³ Associação Brasileira de Franchising – ABF – www.abf.com.br

⁴ Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI – www.abpi.org.br

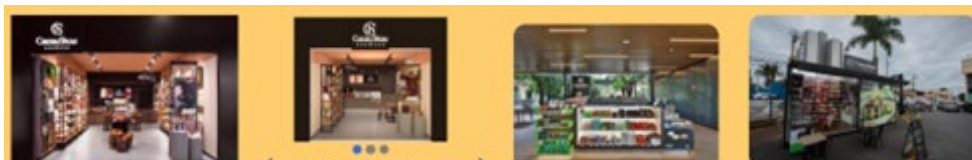
- » Estabelecer e fazer cumprir um código de conduta ou práticas para um franchising ético
- » Disciplinar os membros
- » Fornecer mecanismos de resolução de litígios

Também existem associações ou cooperativas de franqueados que promovem e protegem os interesses dos franqueados participantes de um sistema de franquia específico ou em geral. Coletivamente, os franqueados têm um poder negocial maior do que se interagirem com o franqueador de forma independente. É também uma forma mais eficiente de discutir e de comunicar sobre questões que afetam todo o sistema de franquia. Estas associações também se empenham em ações de promoção dos interesses dos franqueados, proporcionam o acesso a aconselhamento profissional e, em geral, funcionam como um fórum onde os franqueados podem encontrar soluções para problemas específicos que tenham de enfrentar.



A [Cacau Show](#) é uma empresa alimentícia [brasileira](#), localizada em [Itapevi](#), no estado de [São Paulo](#). É uma [branding de chocolates](#) nacional, fundada em 1988 por Alexandre Tadeu da Costa, aos dezessete anos, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo, com a ajuda de uma funcionária e quinhentos dólares. Está presente em quase todos os estados brasileiros e conta com mais de 3,7 mil lojas distribuídas por mil municípios e faturando anualmente mais de um bilhão de reais. Possui cinco fábricas com capacidade de produção anual de doze mil toneladas de chocolate nas cidades de Campos do Jordão, Curitiba, Itapevi, Linhares, São Paulo.

A franquia atua com diversos formatos de loja, com lojas maiores, menores, quiosques e até containers.





2

**Preparar Para
“Franquear”**

5. Estudo de Viabilidade e Teste Piloto

Quando se considera “franquear” um negócio, é importante levar em consideração um estudo de viabilidade financeira e do perfil do negócio, recorrendo à assistência de especialistas em franquias; em particular, é importante saber o quadro legal aplicável e se existem associações de franquias locais, bem como sobre a legislação específica sobre franquias, e matérias correlatas como direito tributário, do consumidor, por exemplo que necessitam ser considerados. Na medida do possível, é também importante empreender testes piloto suficientes, através de uma loja própria, a fim de estabelecer a viabilidade do conceito em múltiplos locais e documentar e refinar as operações comerciais. Esta experiência é usada para criar um manual de operações e programas de formação, treinamento e consultoria, como fontes primárias de transmissão de informação confidencial, segredos comerciais, e saber-fazer, aos franqueados.

“Franquear” um conceito que nunca foi comprovado no mercado viola o princípio mais básico do franchising. Na China, por exemplo, um franqueador tem de ter, pelo menos, duas lojas próprias a operar no país há um ano antes de poder celebrar contratos de franquias. Nos Estados Unidos da América, as empresas ainda podem “franquear” com pouca experiência ou sem nenhum protótipo operacional, mas não é recomendável fazê-lo.

6. Divulgação

Muitos países têm leis sobre a divulgação de franchises. O objetivo dessas leis sobre a divulgação é dar aos futuros franqueados acesso à informação prévia suficiente sobre o investimento e sobre o contrato de franquias, a fim de possibilitar a tomada de decisões informadas.

As leis sobre a divulgação e o registo de franquias surgiram em resposta à venda de franquias inexistentes ou sem valor a investidores que, perderam todo ou uma parte substancial do seu património líquido.

Mesmo em países sem leis sobre a divulgação, por uma questão de prudência comercial, os franqueados apenas devem assinar um documento vinculativo quando tenham “pleno conhecimento” do mesmo. É recomendável que os franqueadores divulguem por escrito, de forma completa e precisa, toda a informação importante para tornar a relação de franquia mais transparente para os futuros franqueados, dentro de um prazo razoável antes da execução do contrato ou do recebimento de qualquer tipo de contrapartidas financeiras pela franquia. Contudo, na prática, parece que, geralmente, não é feita divulgação suficiente, a não ser que franqueador seja legalmente obrigado a tanto. Para além da divulgação inicial, existe um requisito ou prática de divulgação contínua que inclui a atualização periódica (geralmente, anual) do documento de divulgação.

No Brasil, a divulgação é uma obrigatoriedade legal, conforme disposto na lei federal nº 13.966, também conhecida como Lei de Franquias, que determina que para a implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao interessado Circular de Oferta de Franquia, escrita em língua portuguesa, de forma objetiva e acessível. Ainda, a mencionada lei especifica que a Circular de Oferta de Franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado, no mínimo, 10 (dez dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou a pessoa ligada a este, salvo no caso de licitação ou pré-qualificação promovida por órgão ou entidade pública, caso em que a Circular de Oferta de Franquia será divulgada logo no início do processo de seleção.

Caso contrário, aplica-se ao franqueador que omitir informações exigidas por lei ou veicular informações falsas na Circular de Oferta de Franquia, o franqueado poderá arguir anulabilidade ou nulidade, conforme o caso, e exigir a devolução de todas e quaisquer quantias já pagas ao franqueador, ou a terceiros por este indicado, a título de filiação ou de royalties, corrigidas monetariamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

A lista de informações que o franqueador deve disponibilizar é extensa e está explicitamente inserida na lei, conforme abaixo reproduzida:

- i. histórico resumido do negócio franqueado;
- ii. qualificação completa do franqueador e das empresas a que esteja ligado, identificando-as com os respectivos números de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- iii. balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora, relativos aos 2 (dois) últimos exercícios;
- iv. indicação das 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;
- v. descrição detalhada da franquia e descrição geral do negócio e das atividades que serão desempenhadas pelo franqueado;
- vi. perfil do franqueado ideal no que se refere a experiência anterior, escolaridade e outras características que deve ter, obrigatória ou preferencialmente;
- vii. requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na administração do negócio;
- viii. especificações quanto ao:
 - a. total estimado do investimento inicial necessário à aquisição, à implantação e à entrada em operação da franquia;
 - b. valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia;
 - c. valor estimado das instalações, dos equipamentos e do estoque inicial e suas condições de pagamento;

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

- a. remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca, de outros objetos de propriedade intelectual do franqueador ou sobre os quais este detém direitos ou, ainda, pelos serviços prestados pelo franqueador ao franqueado;
- b. aluguel de equipamentos ou ponto comercial;
- c. taxa de publicidade ou semelhante;
- d. seguro mínimo;

x. relação completa de todos os franqueados, subfranqueados ou subfranqueadores da rede e, também, dos que se desligaram nos últimos 24 (vinte quatro) meses, com os respectivos nomes, endereços e telefones;

xi. informações relativas à política de atuação territorial, devendo ser especificado:

- a. se é garantida ao franqueado a exclusividade ou a preferência sobre determinado território de atuação e, neste caso, sob que condições;
- b. se há possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu território ou realizar exportações;
- c. se há e quais são as regras de concorrência territorial entre unidades próprias e franqueadas;

xii. informações claras e detalhadas 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;

xiii. indicação do que é oferecido ao franqueado pelo franqueador e em quais condições, no que se refere a:

- a. suporte;
- b. supervisão de rede;
- c. serviços;
- d. incorporação de inovações tecnológicas às franquias;
- e. treinamento do franqueado e de seus funcionários, especificando duração, conteúdo e custos;
- f. manuais de franquia;
- g. auxílio na análise e na escolha do ponto onde será instalada a franquia; e
- h. layout e padrões arquitetônicos das instalações do franqueado, incluindo arranjo físico de equipamentos e instrumentos, memorial descritivo, composição e croqui;

xiv. informações sobre a situação da marca franqueada e outros direitos de propriedade intelectual relacionados à franquia, cujo uso será autorizado em contrato pelo franqueador, incluindo a caracterização completa, com o número do registro ou do pedido protocolizado, com a classe

e subclasse, nos órgãos competentes, e, no caso de cultivares, informações sobre a situação perante o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC);

- xv. situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação a:
 - a. know-how da tecnologia de produto, de processo ou de gestão, informações confidenciais e segredos industriais, comércio, finanças e negócios a que venha a ter acesso em função da franquia;
 - b. implantação de atividade concorrente à da franquia;
- xvi. modelo do contrato-padrão e, se for o caso, também do pré-contrato-padrão de franquia adotado pelo franqueador, com texto completo, inclusive dos respectivos anexos, condições e prazos de validade;
- xvii. indicação da existência ou não de regras de transferência ou sucessão e, caso positivo, quais são elas;
- xviii. indicação das situações em que são aplicadas penalidades, multas ou indenizações e dos respectivos valores, estabelecidos no contrato de franquia;
- xix. informações sobre a existência de cotas mínimas de compra pelo franqueado junto ao franqueador, ou a terceiros por este designados, e sobre a possibilidade e as condições para a recusa dos produtos ou serviços exigidos pelo franqueador;
- xx. 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;
- xxi. indicação das regras de limitação à concorrência entre o franqueador e os franqueados, durante a vigência do contrato de franquia, e detalhamento da abrangência territorial, do prazo de vigência da restrição e das penalidades em caso de descumprimento;
- xxii. especificação precisa do prazo contratual e das condições de renovação, se houver;
- xxiii. local, dia e hora para recebimento da documentação proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, quando se tratar de órgão ou entidade pública.



Oakberry: o açaí brasileiro que expandiu para todo o mundo

Fundada em 2016, com a intenção de criar uma rede de fast-food saudável, uma necessidade recorrente do mercado, a Oakberry foi criada. O ingrediente principal é uma fruta da região amazônica que tem ganhado notoriedade no mundo todo, através da expansão da franquia para outros mercados além do Brasil. Atualmente, a franquia está presente em cinco continentes, com mais de 600 lojas, localizadas em 40 países.

O modelo de negócio da OAKBERRY, foca na oferta ao público, através do seus franqueados, de todo o conhecimento (*know-how*) e experiência ao consumir o açaí, de forma saudável, prática, com milhões de possibilidades de montar suas camadas, além da variação de tamanhos de copos. A empresa desenvolveu e detém segredos comerciais, criados desde a montagem, pensando em produtos de altíssima qualidade, receita exclusiva, copos rígidos, colheres alongadas, processo completo de eficiência e tudo feito em menos de 2 minutos, de acordo com a franquia.

7. Como Comercializar o sua Franquia?

A dificuldade no recrutamento de franqueados não deve ser subestimada; recrutar os franqueados certos é essencial para o sucesso do sistema de franquias. Como ponto de partida, é importante perceber como é que os franqueados pesquisam e selecionam uma franquia. Um dos primeiros locais de procura dos interessados é através dos sites do franqueador e mais de

metade investigará o portfólio de Registro de Marca e franquias. Assim sendo, os franqueadores precisam assegurar que os seus sites são fáceis de encontrar, fáceis de navegar e são encorajadores para os franqueados. Eles também precisam assegurar que as suas ofertas de franquias, em termos de direitos de filiação, contrapartidas financeiras contínuas, volume de negócios e rentabilidade, não são menos atrativas do que as dos seus principais concorrentes. Adicionalmente, os futuros franqueados terão efetuado pesquisas em sites especializados sobre franquias em geral, começando usualmente com as associações nacionais de franqueadores, como a ABF. Eles também poderão participar em seminários sobre franchising bem como em feiras de franquias. É provável, que os franqueados estejam bem informados sobre o franchising e sobre os sistemas que estão disponíveis.

8. Que Tipo de Pessoas se Tornam Franqueados?

Não há um único tipo de franqueado, mas ele ou ela deve:

- » Ter o apoio da sua família
- » Ser determinado e trabalhador
- » Ter alguma visão de negócio (ou adquirí-la)
- » Em alguns casos, ter aptidão para “vender”
- » Ter recursos financeiros suficientes
- » Estar preparado para cumprir os requisitos do sistema de franquia

De acordo com a Lei de Franquias no Brasil, é exigido que o documento de divulgação, Circular de Oferta de Franquia, descreva o perfil do franqueado ideal no que se refere a experiência anterior, escolaridade e outras características que deve ter, obrigatória ou preferencialmente. Ao fazê-lo, a cadeia de franquia cria orientações sobre como escolher o franqueado certo para o seu negócio.

Um negócio lucrativo e “franqueável” pode ter problemas como consequência direta de um processo de seleção para o recrutamento de novos franqueados precipitados ou deficientes. É importante que um futuro franqueador desenvolva critérios detalhados para a seleção/recrutamento dos franqueados. Dependendo meramente dos recursos financeiros disponibilizados pelo futuro franqueado não é condição. É importante avaliar as perspectivas de desenvolvimento de uma relação de benefício mútuo, que seja capaz de evoluir dentro dos parâmetros gerais enunciados no contrato de franquia mutuamente aceito.

9. Auditoria (Due Diligence) por Franqueados

As seguintes verificações são as verificações mínimas que consubstanciam uma checklist (lista de controle) de uma auditoria de franquia:

- » Confirmar a validade do portfólio de direito de propriedade intelectual do franqueador que faz parte do modelo do negócio que será explorada pelo franqueado. Isto incluirá verificar se os Registros de Marca são válidos para a relevante classe de produtos e serviços, da mesma forma que os direitos de autor e os segredos comerciais geridos e protegidos, os softwares utilizados para controle e gerenciamento das operações, as datas de caducidade de quaisquer patentes, desenhos industriais e marcas, bem como se estão protegidos no território no qual o franqueado irá operar. Se existe alguma expectativa de expandir as operações para outro território, deve-se tomar o cuidado de obter proteção nesse país.
- » Perguntar a franqueados existentes:
 - Se os seus negócios continuam a ser lucrativos e o que é que foi crucial para o seu sucesso.
 - Quanto tempo demorou até que eles se tornassem lucrativos e o total de fundos que eles precisaram para começar o negócio e para atingir o ponto de equilíbrio financeiro.
 - A sua opinião sobre o franqueador, em termos da eficiência do Manual de Operações e da assistência técnica inicial e permanente, da formação e do apoio contínuo fornecidos. Se, na sua opinião, o franqueador tem uma equipe de gestão experiente em marketing, formação, treinamento e apoio?
 - Se tivessem de voltar atrás, iriam aderir a esta franquia e porquê.
- » Contatar tantos franqueados que tenham deixado o sistema de franquia quanto possível e descobrir por que razão deixaram o sistema de franquia.
- » Determinar se o franqueador operou uma unidade piloto antes de lançar a franquia, e, se tal for o caso, por quanto tempo. Se tem um manual de operações e um programa de formação, treinamento e de assistência técnica formalizado e se os mesmos são suficientes para operar o negócio da franquia. Quão praticável é o negócio; é viável? Existem alguns concorrentes que possam afetar o negócio? Há quanto tempo está o negócio da franquia em operação?
- » Determinar em quantas ações judiciais foi parte o franqueador, o tipo de casos e decisões finais.
- » Procurar aconselhamento sobre o documento de divulgação (Circular de Oferta de Franquia) da franquia e sobre o contrato de franquia junto de um consultor/advogado experiente em franquias. Procurar aconselhamento de um contador sobre qualquer informação financeira e de tributos fornecida pelo franqueador ou sobre informação não fornecida.

- » Determinar se existem associações de franquias no território e se o franqueador é membro dessas associações. Similarmente, verificar se existem associações e cooperativas de franqueados. A sua existência pode indicar uma certa maturidade do sistema de franquias.

BOAS PRÁTICAS EM ESTRATÉGICA DE MARCAS (BRANDING)

ESCOLHENDO UMA MARCA – O que é que deve ser levado em consideração quando da escolha e criação de um branding?

Escolha uma marca forte (altamente distintiva). As marcas propostas podem ser classificadas em cinco categorias, da mais distintiva (forte) à menos distintiva (fraca):

- » **Registros de Marca inventadas ou fantasiosas** são palavras ou sinais inventados sem nenhum significado real. Estas são as marcas que, em termos legais, são mais fortes, uma vez que possuem mais hipóteses de ser registradas. De uma perspectiva de marketing, elas não dão aos consumidores qualquer sugestão sobre o produto vendido e pode ser necessário um maior investimento (isto é, incorrer numa despesa maior) em publicidade. Porém, uma vez estabelecidas, estas marcas têm um poder enorme. Exemplo: McDonald's.
- » **Registros de Marca arbitrárias** são palavras ou sinais que têm um significado, mas esse significado não tem qualquer relação lógica com o produto que publicitam. Também podem exigir um forte investimento publicitário para que se crie na mente dos consumidores uma associação entre a marca e o produto. Mas, tal como acontece com as marcas inventadas ou fantasiosas, o registo destas marcas é geralmente aceito. Exemplo: Apple (maçã) para computadores.
- » **Registros de Marca sugestivas** são marcas que fazem alusão à natureza, qualidade ou atributos do produto, mas não descrevem esses atributos. Estas marcas têm um nível baixo de capacidade distintiva. Em alguns países, uma marca sugestiva pode ser considerada demasiado descritiva do produto e, nessa medida, pode não ser suscetível de registo como marca. Uma vez que a marca descreve o produto, ou as suas características, não se pode impedir que terceiros usem as mesmas palavras para descreverem os seus produtos. Exemplo: A marca "Atacadão", cujo nome faz referência ao tipo de comércio do estabelecimento, que é o atacado.
- » **Registros de Marca descritivas** são pouco distintivas e, por isso, não são elegíveis para proteção, a não ser que possa ser demonstrado que o termo adquiriu carácter distintivo por via do seu uso extensivo no mercado.

Sinais genéricos não têm qualquer capacidade distintiva e não são elegíveis para proteção como marcas.⁵

- » Verifique (faça uma pesquisa nas bases de dados de marcas do INPI) se ninguém registou a marca pretendida ou uma marca que seja tão semelhante que possa causar confusão com ela.
- » Evite imitar Registros de Marca existentes. É pouco provável que um Registro de Marca de um concorrente ligeiramente alterada ou que uma marca notória ou famosa escrita de forma diferente sejam registadas.
- » Verifique se a marca pretendida obedece a todos os requisitos legais absolutos de registo estabelecidos pela Lei da Propriedade industrial e regulamentos do INPI.

⁵ Veja mais no Anexo sobre Direitos de Propriedade Intelectual.

- » Certifique-se de que a marca é fácil de ler, escrever, soletrar e memorizar, e que é adequada a todo o tipo de meios publicitários.
- » Assegure-se de que a marca não tem conotações indesejáveis no seu próprio idioma ou em qualquer outro idioma dos potenciais mercados de exportação.
- » Verifique se o nome de domínio (isto é, endereço de Internet) correspondente está disponível para registo.
- » Proteja as marcas figurativas. Os consumidores, quando olham para um produto, orientam-se principalmente por cores e representações gráficas. É por essa razão que muitas empresas optam por usar um símbolo, um logotipo, um desenho ou uma forma como marca ou em conjunto com uma marca nominativa. Estes elementos podem também ser protegidos como desenho industrial, ou pelo direito de autor, conforme o caso concreto.



3

Celebrar Um Contrato De Franquia

10. Leis que se Aplicam à Franquia

É importante ter em mente que nem todos os países têm legislação específica sobre franquia. Uma variedade de outras leis, incluindo leis sobre agenciamento, leis trabalhistas, códigos comerciais, leis anti-trust, leis sobre a concorrência, leis de proteção dos consumidores e leis sobre direito de propriedade intelectual podem ter disposições que se aplicam ao franchising. É, por isso, importante rever a legislação local em vigor, a fim de clarificar quais leis são aplicáveis.

Regras sobre a Divulgação da Franquia – Circular de Oferta de Franquia

No Brasil, a própria Lei de Franquias dispõe sobre a divulgação e os requisitos de registro aplicados antes da relação de franquia ser iniciada. Alguns países têm leis sobre a divulgação que exigem que, antes da assinatura de qualquer contrato ou antes do pagamento de quaisquer quantias, seja fornecida informação específica aos futuros (novos e renovados) franqueados, como é no caso do Brasil. Algumas vezes, como acontece no Brasil, os requisitos de divulgação são extremamente detalhados.

Em outros países, não há qualquer obrigação legal do franqueador divulgar informação específica ao franqueado antes de assinar um contrato de franquia. Nesses países e mesmo nos países que exigem divulgação, cabe ao futuro franqueado analisar adequadamente a informação fornecida e obter aconselhamento especializado, quando apropriado.

Como mencionado, no Brasil, a divulgação é uma obrigatoriedade legal, conforme disposto na Lei nº 13.966, de 2019, também conhecida como Lei de Franquias, que determina que para a implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao interessado Circular de Oferta de Franquia, escrita em língua portuguesa, de forma objetiva e acessível. Ainda, a mencionada lei especifica que a Circular de Oferta de Franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado, no mínimo, 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou a pessoa ligada a este, salvo no caso de licitação ou pré-qualificação promovida por órgão ou entidade pública, caso em que a Circular de Oferta de Franquia será divulgada logo no início do processo de seleção.

Caso contrário, aplica-se ao franqueador que omitir informações exigidas por lei ou veicular informações falsas na Circular de Oferta de Franquia, o franqueado poderá arguir anulabilidade ou nulidade, conforme o caso, e exigir a devolução de todas e quaisquer quantias já pagas ao franqueador, ou a terceiros por este indicado, a título de filiação ou de royalties, corrigidas monetariamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Requisitos de Registo/ de contrato de Franquia

Uma série de países pode solicitar que uma variedade de contratos sejam registados, e, como tal, pode ser exigido das empresas de franquias que registem, junto de uma agência governamental, os seus documentos de divulgação e todos os demais documentos (contrato, demonstrações financeiras auditadas, lista de titulares da franquia, etc.). Nesses países, os franqueados podem ser impedidos de operar o(s) seu(s) negócio(s) de franquias caso não seja feito o registo. Similarmente, estas leis podem exigir o registo das licenças de propriedade intelectual a fim de que as mesmas sejam eficazes; portanto, sem prejuízo do requisito de registo do acordo de franquia, alguns países exigem averbação específica das licenças de PI junto de uma agência governamental.

No Brasil, os contratos de franquia podem ser registrados perante o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual INPI, conforme o art. 211 da Lei nº 9.279, de 1996, entidade governamental que também registra/averba os contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial. O Registro do contrato de franquia é facultativo poderá ser registrado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros, não havendo uma obrigatoriedade para outros fins.

Leis aplicáveis à Relação de Franquia⁶

Enquanto as regras sobre a divulgação e os requisitos de registo são relevantes antes da relação de franquia ser iniciada, as leis aplicáveis à relação de franquia também devem lidar com a conduta após a assinatura do contrato de franquia. Elas refletem uma preocupação legislativa sobre práticas comerciais desleais e antiéticas. Algumas destas são discutidas de seguida:

- » **Rescisão sem justa causa** – Em geral, a legislação exige que exista justa causa para rescindir uma relação de franquia. Usualmente há justa causa quando existe uma falha em cumprir uma disposição contratual e o descumprimento não é sanado após recepção de aviso de descumprimento. Para algumas infrações sérias, como condenação criminal, abandono e insolvência, não se exige que seja dada qualquer oportunidade para sanar, apesar de ser recomendável.
- » **Alteração ou modificação da relação de franquia** – A legislação determina algumas regras, especialmente quanto a clareza de informações e prévia notificação para o franqueador modificar substancialmente qualquer franquia existente sem que antes dê a todos os franqueados divulgação delineando as alterações propostas.
- » **Direitos de renovação** – A fim de proteger o direito do franqueado usufruir dos benefícios do negócio que desenvolveu, o franqueador só deve recusar a renovação da franquia se tiver justa causa, sendo que o franqueador deve divulgar na Circular de Oferta de Franquia especificação precisa do prazo contratual e das condições de renovação.

⁶ Veja mais em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13966.htm

- » **Sucessão** – Algumas leis preveem que o cônjuge sobrevivente, os herdeiros ou o espólio do falecido franqueado possam participar na operação de franquia durante um período de tempo razoável após a morte do franqueado. Durante esse tempo, a esposa, os herdeiros ou o espólio têm de satisfazer as qualificações da franquia então em vigor ou podem ser autorizados a vender a franquia a uma pessoa que as satisfaça.
- » **Usurpação** – Os franqueados podem ser protegidos contra franqueadores que estabeleçam uma nova unidade com uma “proximidade irrazoável” em relação a uma franquia existente. Se tal acontecer, deve ser dado ao franqueado existente ou (a) o direito de preferência sobre o novo local proposto; ou (b) compensação pela perda de quota de mercado para a nova unidade.
- » **Outras práticas** – Outras práticas que também podem ser reguladas por leis aplicáveis à relação de franquia incluem obter exclusões gerais de responsabilidade ou renúncias a quaisquer representações verbais ou escritas, restringir o direito de liberdade de associação entre os franqueados, discriminar os franqueados, e impor aos franqueados padrões de atuação irrazoáveis. Outras leis não estritamente dirigidas ao franchising também podem afetar a relação de franquia. Por exemplo, a Austrália tem proibições legais em relação a condutas inescrupulosas e condutas que possam induzir em erro, as quais são frequentemente invocadas em litígios de franquia.

Leis sobre a Concorrência

Práticas anti-concorrenciais que limitem, distorçam ou impeçam a liberdade de concorrência são frequentemente proibidas por leis nacionais (leis anti-trust nos Estados Unidos da América ou leis ou políticas sobre a concorrência desleal ou leis sobre o comércio justo ou anti-monopólios, em outros países). O poder comercial superior do franqueador pode ser abusivo de muitas formas, prejudicando o franqueado e, em última instância, os consumidores. Os acordos de franquia estão sujeitos aos limites impostos por várias leis sobre a concorrência.

No Brasil, temos a Lei Federal nº 12.529/2011, também conhecida como Lei de Defesa da Concorrência, que instituiu no Brasil o controle prévio de atos de concentração econômica e, por meio dessa sistemática, qualquer ato de concentração, como fusões, aquisições ou contratos associativos de empresas em que um grupo econômico tenha tido faturamento bruto anual ou volume de negócios total no Brasil, no último do balanço, equivalente ou superior a R\$ 750 milhões, e o outro grupo econômico tenha tido faturamento igual ou superior a R\$ 75 milhões, deve ser notificado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica “CADE” de modo obrigatório antes da efetivação da operação entre as partes, incluindo neste caso, franquias.

Quando o assunto é concorrência desleal, no Brasil, o assunto é tratado na própria Lei de Propriedade Industrial, que possui dispositivos reprimindo tal prática.

As cláusulas seguintes, se incluídas num contrato de franquia, podem ser consideradas anti-concorrenciais:

Manutenção de preço de revenda (MPR) – Este é um tipo de fixação de preço, em que o franqueador impõe ao franqueado um preço mínimo de revenda dos produtos e serviços fornecidos pelo franqueador. O franqueador pode recomendar em geral um preço de revenda ou impor um preço máximo, mas não pode exigir nem tentar induzir o seu cumprimento, nem estabelecer preços mínimos ou fixos. Em algumas jurisdições, é obrigatório que, quando haja um preço mínimo recomendado, o mesmo seja acompanhado de uma declaração no sentido de que não existe qualquer obrigação de praticá-lo, o que não ocorre no Brasil.

Exclusividade territorial – Os franqueadores frequentemente demarcam áreas nas quais os franqueados são autorizados a operar, o que pode servir para criar monopólios nesse mercado. Na maioria dos casos, a concorrência por produtos de substituição irá prevenir qualquer efeito adverso em termos de concorrência, mas recomenda-se aconselhamento de peritos locais.

Acordo exclusivo – Os franqueadores tipicamente exigem que o franqueado adquira certos produtos e serviços ao franqueador ou a um fornecedor aprovado pelo franqueador. O franqueador tem interesse em manter a qualidade dos produtos ou serviços fornecidos pelo franqueado e, nessa medida, pode determinar os fornecedores, desde que tal não constitua um acordo condicionado (tying arrangement) (veja abaixo). Assim, um franqueado deve ter o direito de adquirir de qualquer outra fonte os fornecimentos requeridos, desde que obtenha o consentimento do franqueador. O consentimento do franqueador usualmente depende dos resultados de testes e de avaliações do novo fornecedor, e é concedido quando é estabelecido que a imagem, qualidade e reputação do franqueador serão mantidas.

Acordos condicionados (Tying arrangements) – é um acordo por via do qual uma empresa condiciona a venda de um produto à compra pelo comprador de um segundo produto, que, se não fosse por essa condição, o comprador não compraria de todo ou compraria em outro lugar sob diferentes termos. Num contexto de franchising, o franqueador vende um produto ao franqueado sob condição do franqueado comprar outro produto (bem ou serviço) do franqueador ou dos seus associados.

A venda via Internet – é considerada uma venda passiva; os franqueador normalmente não podem impedir os seus franqueados de terem os seus próprios sites, desde que esses sites cumpram com os requisitos de manutenção da imagem da franquia.

Outras leis

Uma variedade de outras leis, tais como leis trabalhistas, leis fiscais, leis sobre o controle cambial, leis sobre os seguros, leis sobre a segurança alimentar ou outras leis sobre a proteção do consumidor, também terão influência na relação de franquia.

11. Franquia Acidental

Como se viu anteriormente, uma franquia pode ser regulada por uma variedade de leis, principalmente pelas leis de franquia, que incluem requisitos de divulgação e outras leis aplicáveis à relação de franquia. Estas leis pretendem proteger o franqueado de possíveis abusos de poder por parte do franqueador. Elas exigem que o franqueador forneça ao futuro franqueado informação adequada sobre a natureza da relação proposta antes de tal relação ser iniciada. A Lei põe em prática uma variedade de proteções, as quais não podem ser contornadas ou desviadas por termos contratuais em contrário. Estas disposições são aplicáveis se a relação for considerada, em virtude da sua natureza, uma relação de franquia, mesmo que as partes não tenham tal intenção (ou procurem contorná-la, chamando-lhe uma mera licença de uso de marca). Assim, muitas relações, tais como agenciamento, a distribuição, a licença de marca, as joint ventures, etc., podem, atendendo à intenção e fins das partes, ser consideradas relações de franquia, originando a aplicação destas leis específicas de franquia e criando, em consequência, um “franquia acidental”.

Em alguns países, considera-se que existe uma “franquia acidental” se, em termos gerais, existir um direito de usar o registro de marca, uma obrigação de pagar contrapartidas financeiras e uma assistência ou controle significativos pelo “franqueador”. Tal situação pode ter consequências importantes. Por exemplo, se o titular da marca rescindir um acordo de distribuição e se for determinado que essa relação era na realidade uma franquia, o direito de rescisão estará dependente, em virtude da aplicação das leis aplicáveis à relação de franquia, do conceito de ‘justa causa’. Se não existir qualquer ‘justa causa’, a rescisão pode ser considerada ilegal. Os requisitos de divulgação pré-contratual também normalmente não terão sido cumpridos. Tal franquia não intencional, pode, pois, atrair uma variedade de responsabilidades e sanções civis e criminais. No Brasil, a natureza jurídica das operações é bem delimitada pela legislação local, seja quando uma franquia, seja uma agenciamento, uma distribuição, ou ainda, um licenciamento de marca pelo seu titular a terceiros.

12. Contrato de Franquia – Princípios Orientadores

Os contratos de franquia devem esforçar-se por ser equilibrados. Contudo, na prática, eles tendem a ser mais favoráveis aos franqueadores. A base lógica para tal parece ser a necessidade que o franqueador sente de proteger a sua posição pelo fato de estar a tomar um risco maior ao dar a outro o direito de utilizar a sua valiosa propriedade intelectual, nomeadamente a sua informação confidencial e o seu conhecimento não protegido por direito de propriedade intelectual (know-how e trade dress).

Um contrato de franquia remete inevitavelmente para um manual de operações. O manual não deve ir além das disposições do contrato de franquia e todas as disposições-chave devem, por isso, ser incluídas não no manual mas no próprio contrato de franquia.

As Principais Disposições do Contrato de Franquia

Partes

Identifique as partes do contrato. A parte que concede o direito é referida como franqueador e a parte que recebe o direito é chamada de franqueado.

Definições

Os termos usados no contrato serão definidos, de modo a que, cada vez que forem usados, sejam entendidos de uma forma específica. Os termos definidos devem ser utilizados em maiúsculas ao longo de todo o contrato de franquia.

Direitos Concedidos

Esta seção irá estabelecer o que é que exatamente está a ser concedido ao franqueado.

- Indicará se o franqueado é exclusivo, ou não exclusivo.
- O território no qual o franqueado está autorizado a operar e para o qual o franqueador não está autorizado a conceder direitos a outros franqueados.
- Os direitos de propriedade intelectual que o franqueado tem o direito de utilizar; em algumas jurisdições, pode ser exigido um contrato separado de licenciamento da(s) marca(s).

Contrapartidas Financeiras

Geralmente, existem três tipos de contrapartidas financeiras. O direito de entrada ou de adesão, que é uma quantia fixa paga adiantadamente; também referida como taxa de franquia ou taxa inicial. As contrapartidas financeiras contínuas, que são royalties pagos com base numa percentagem das vendas brutas. E as várias contrapartidas financeiras de periodicidade única, que podem incluir taxas de renovação, taxas de publicidade, taxas de administração, etc.

Prazo

O prazo inicial do contrato é usualmente (dependendo do negócio) de 5 ou 10 anos, com direito de renovação.

Padrão Objetivo para Observância do Sistema do Franqueador

Para assegurar a observância do sistema de franquia, o franqueador terá, tipicamente, o direito de inspecionar, sem aviso prévio, com a finalidade de avaliar se os padrões do sistema são continuamente observados e de identificar o que é que o franqueado deve (ou não deve) fazer para assegurar a observância contínua do sistema.

Não Agência

O franqueador poderá incluir uma cláusula estipulando que o franqueado não é um agente do franqueador, mas sim um contratante independente, e que as partes não são sócios, associados, etc., de forma a tornar claro para o franqueado que este não é um agente e, como tal, é responsável pelas suas próprias obrigações.

Obrigações do Franqueador (em termos de orientação e assistência)

O franqueador ajudará o franqueado a pôr o negócio a funcionar, dando-lhe a seguinte assistência inicial:

- » Aconselhamento sobre escolha das instalações.
- » Aconselhamento sobre equipamento, iluminação e acessórios a utilizar nas instalações.
- » Aconselhamento geral sobre como estabelecer uma franquia.
- » Realização do lançamento público.
- » Entrega de cópias do manual de operações e da documentação do sistema.
- » Formação inicial.
- » Indenização ou apoio ao franqueado na defesa contra quaisquer reclamações de terceiros relacionadas com uma infração de propriedade intelectual pelo franqueado.
- » Embora a marca deva ser registrada no território em questão antes da celebração do contrato de franquia, se não o for, por causa de requisitos legais nacionais, tais como a impossibilidade de registrar a marca antes desta ser usada no território, ou por causa de outras questões, o franqueador deve facilitar o registro da marca pelo franqueado (assegurando-se de que o mesmo é feito no nome do franqueador).

O franqueador dará também a seguinte assistência contínua:

- » Aconselhamento e orientação em relação ao negócio.
- » Fornecimento de produtos ao franqueado.
- » Formação do pessoal do franqueado.
- » Treinamento do pessoal do franqueado

- » Orientação e assistência necessárias para assegurar que é mantida a qualidade dos bens e serviços fornecidos pelo franqueado, ao abrigo da propriedade intelectual do franqueador.

Obrigações do Franqueado

Similarmente, o franqueado é geralmente obrigado a fazer, entre outras coisas, o seguinte:

- » Arrendar ou comprar o(s) estabelecimento(s)/local(is) para operar o negócio franqueado. Para que o estabelecimento/local seja aceito, o franqueador usualmente exige que sejam cumpridos determinados critérios objetivos/específicos (relativos à localização, design, disposição (layout), equipamento, mobiliário, iluminação, sinalização, etc.). O franqueador pode reservar o direito de inspecionar e de rejeitar o local/estabelecimento antes da abertura inicial.
- » Operar o negócio de acordo com o manual de operações.
- » Renovar e equipar o estabelecimento conforme requerido pelo franqueador.
- » Utilizar apenas os artigos de papelaria, recibos e produtos fornecidos ou aprovados pelo franqueador.
- » Comprar outros produtos, que não os fornecidos diretamente pelo franqueador, a fornecedores autorizados especificados pelo franqueador.
- » Utilizar, em conexão com o negócio, apenas os sinais e embalagens que tenham sido aprovados pelo franqueador.
- » Manter o estabelecimento de acordo com os padrões do franqueador e não realizar quaisquer alterações sem o consentimento do franqueador.
- » Imprimir os seus melhores esforços para promover e expandir o negócio.
- » Operar o negócio durante as horas especificadas pelo franqueador.
- » Assegurar que o pessoal está bem vestido (com uniformes, se assim for requerido), se apresenta limpo e é educado.
- » Não empregar como gerente nenhuma pessoa que não tenha completado o curso de formação do franqueador e que não tenha sido aprovada pelo franqueador.
- » A pedido do franqueador, fornecer a potenciais franqueados a informação que lhe seja razoavelmente solicitada.
- » Proteger os segredos comerciais do franqueador e outra informação de que o franqueador seja proprietário.
- » Informar o franqueador de qualquer infração de direito de propriedade intelectual do franqueador cometida ou tentada por terceiros.
- » Informar o franqueador de quaisquer reclamações de terceiros contra o franqueado com base em infração de direitos.

- » Pagar atempadamente as contrapartidas financeiras.
- » Não fazer nada que possa danificar a reputação e prestígio da franquia e do(s) Registros de Marca e outros direitos de propriedade intelectual a ele associada(s).

Registos Contabilísticos

O franqueado será obrigado a manter registos e a elaborar relatórios regulares para o franqueador. O franqueado pode mesmo ser obrigado a adotar um sistema de manutenção de registos específico, que permita ao franqueador ver as diferenças de desempenho entre os vários franqueados. O franqueado também terá de permitir que o franqueador tenha acesso e audite estes registos.

Publicidade

A maioria dos acordos de franchise exigem que os franqueados paguem uma taxa regular para um fundo de marketing e publicidade mantido separadamente, que o franqueador utilizará em marketing e publicidade do sistema como um todo. Os franqueados podem também ser obrigados a gastar eles próprios um montante mínimo em publicidade local, montante esse que é usualmente definido como uma percentagem das vendas brutas. Se tiver de ser feita publicidade específica em relação, por exemplo, a uma loja específica, a mesma estará sujeita à aprovação de uma agência de publicidade autorizada, aprovada pelo próprio franqueador. Em alternativa, o franqueador pode reservar o direito de rever a publicidade antes do seu lançamento bem como o subsequente direito de vetar tal publicidade, se necessário. Os franqueados são, portanto, obrigados a utilizar apenas os materiais publicitários fornecidos ou aprovados pelo franqueador.

Seguro

Normalmente, os franqueadores preocupam-se em assegurar que os seus franqueados estão adequadamente segurados, de forma a acautelarem eventuais reclamações feitas contra o franqueador por atos do franqueado. O franqueado terá a obrigação de segurar o negócio e de entregar ao franqueador cópias das apólices e prova de pagamento dos prémios.

Venda do Negócio

Usualmente, o franqueado não tem o direito de transmitir a franchise sem o consentimento do franqueador e o franqueador tem o direito de preferência. Isto é, o franqueado deve oferecer o seu negócio ao franqueador antes de procurar outro comprador. O franqueador terá o direito de aprovar ou rejeitar qualquer potencial comprador apresentado pelo franqueado. No entanto, se o franqueador não quiser comprar o franquía, não deve recusar o seu consentimento de forma irrazoável e deve aceitar a transmissão se certas condições forem cumpridas, nomeadamente se o comprador cumprir os padrões mínimos do franqueador, e se o acordo não tiver sido violado pelo presente franqueado. Se o franqueador vender o seu negócio, os direitos e obrigações do franqueador em relação ao franchisado transmitir-se-ão para o sucessor do negócio do franqueador.

Não Concorrência

Para proteger o sistema de franquia, o franqueado é impedido de conduzir um negócio similar durante o prazo de vigência da franquia e após esse prazo de vigência. Na prática, o franqueado é usualmente impedido de conduzir negócios concorrentes durante um período de 1 a 2 anos, a contar da rescisão ou caducidade do contrato de franquia. Estas disposições são observadas com alguma suspeição pelos tribunais e é importante que sejam “razoáveis”, em especial as restrições aplicáveis após a cessação da franquia. Se as restrições forem limitadas no tempo e no espaço terão uma maior possibilidade de serem consideradas razoáveis.

Dereito de Propriedade Intelectual

A cláusula que conceda ao franqueado o direito de operar a franquia também concederá ao franqueado o direito de utilizar a propriedade intelectual referente à franquia. Uma outra cláusula identificará a propriedade intelectual: Registros de Marca, Registros de Desenho industrial, direitos de autor, segredos comerciais e patentes relevantes para a franquia, e estabelecerá se a mesma é da titularidade do franqueador ou se foi licenciada ao franqueador. Serão montadas barreiras para protegerem estes direitos contra infrações, como a manutenção da confidencialidade em relação aos segredos comerciais e a previsão de como é que tal manutenção deve ser feita no âmbito de um programa de gestão de segredos comerciais.

O contrato de franquia pode também exigir que o franqueado “devolva” ao franqueador uma licença para utilizar quaisquer melhorias feitas pelo franqueado nas patentes do franqueador. Como algumas jurisdições consideram as licenças exclusivas desta natureza como sendo anti-concorrenciais, deve ser tomado cuidado para estruturar esta cláusula de acordo com a lei do território em questão.

Se um franqueado expandir a exploração do modelo de negócio, incluindo o uso da marca licenciada a uma nova classe de bens ou serviços não abrangida pelos registros de marca existentes, devem ser tomadas medidas para expandir a proteção da marca aos novos bens ou serviços. O contrato de franquia deve especificar claramente qual das partes irá apresentar o pedido para expandir a proteção da marca e qual das partes será titular da marca.

Também serão postos em prática mecanismos sobre o que fazer se ocorrer uma infração da propriedade intelectual do franqueador por um terceiro, tais como quem será responsável por tomar medidas, o que acontece se o franqueador não tomar medidas e se o franqueado deve ser indenizado se o franqueador não tomar quaisquer medidas. Em algumas jurisdições, o franqueado não pode iniciar uma ação por infração sem o consentimento do franqueador; no entanto, um franqueado exclusivo pode fazê-lo se o franqueador não tomar medidas, após o decurso de um certo período de tempo a contar da notificação efetuada pelo franqueado. Em qualquer caso, o franqueado pode ainda assim constituir-se como parte nas ações iniciadas pelo franqueador, a fim de pedir e obter compensação pelos danos sofridos em consequência da infração.

Verificando-se que uma patente do franqueador, licenciada ao franqueado, infringe um direito de propriedade intelectual de terceiro, o franqueador deve obter uma licença para utilizar tais direitos de patente, e conceder uma licença gratuita ao franqueado. O franqueador também pode ser obrigado a indenizar o franqueado se o franqueador for considerado responsável por uma infração de direitos na sequência da utilização dos direitos de patente licenciados.

Em algumas jurisdições, também se permite a inclusão de uma cláusula por via da qual o franqueado renuncia ao seu direito de pôr em causa a validade da propriedade intelectual do franqueador, o que é muito comum na prática local.

Após a rescisão ou caducidade do contrato, o franqueado não pode usar as marcas do franqueador e ficará obrigado a não revelar os segredos comerciais que foram adquiridos durante decurso da franquia.

BOAS PRÁTICAS EM MATÉRIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARCAS (BRANDING)

PROTEGENDO A MARCA – Registre a marca

Embora em muitos países o registo não seja necessário para estabelecer direitos, no Brasil, para ter o Registro de Marca protegida, o registro é obrigatório. Além da obrigatoriedade para alcançar a proteção em território nacional, o registo tem inúmeras vantagens:

- » **Exclusividade nacional:** O titular da marca registrada tem o direito exclusivo de a usar comercialmente em qualquer parte do país.
- » **Facilidade em fazer valer o seu direito:** Normalmente, o registro de uma marca carrega uma presunção de titularidade e, com esta, o direito inerente de impedir o uso da marca por terceiros. Isto reduz o ônus da prova em processos judiciais; isto é, não necessita de provar que a marca é válida, que é o titular da mesma, que há uma determinada reputação associada à marca ou que sofreu danos pecuniários por causa do seu uso por terceiro. Em alguns países, também lhe permite receber uma indenização pecuniária maior se os direitos infringidos forem relativos a uma marca registrada, o que não necessariamente é aplicado ao caso concreto no Brasil.
- » **Dissuasão:** Em primeiro lugar, o registro permite o uso do símbolo ®, símbolo esse que alerta terceiros e também os consumidores para o fato de a marca estar registrada. Em segundo lugar, a marca registrada irá certamente aparecer no relatório de busca realizado por uma outra empresa que pretenda registrar uma marca idêntica ou extremamente semelhante à sua, e isso irá desencorajá-la a fazê-lo. Em terceiro lugar, alguns institutos/serviços de marcas irão recusar o registro de uma marca para uma determinada classe de bens/serviços que considerem ser de tal modo semelhante com a sua marca registrada nessa mesma classe que possa causar confusão.
- » **Potencial Ativo valioso:** é mais simples vender ou licenciar uma marca registrada.

» **Fundos:** Ocasionalmente, uma marca registrada com uma boa reputação também pode ser usada para obter financiamentos de instituições financeiras, as quais estão cada vez mais conscientes da importância das marcas comerciais no sucesso empresarial.

» **Prevenir importação:** Muitos países puseram em prática sistemas que permitem ao titular de uma marca registrada listá-la junto das autoridades alfandegárias, sob pagamento de uma taxa, como ocorre no Brasil em sistema específico do INPI acessado pelas autoridades alfandegárias. O objetivo é permitir que as autoridades alfandegárias inspecionem e apreendam bens contrafeitos que infrinjam a marca registrada. As marcas não registradas, geralmente, não recebem tal assistência por parte das autoridades alfandegárias.

Indenização e Custos da Aplicação Efetiva

Virtualmente, todos os franqueadores provisionam uma reserva para indenização. Se os franqueadores forem processados por qualquer assunto relacionado com a operação da franquia pelo franqueado, o franqueado é obrigado a isentar o franqueador de todas e quaisquer reclamações.

Rescisão

Tipicamente, o contrato de franquia permitirá ao franqueador rescindir o acordo se o franqueado:

- » Não iniciar o negócio no prazo de três meses (dependendo do negócio) a contar da assinatura do contrato.
- » Violar termos específicos do contrato, os quais devem estar listados. As violações listadas como importantes dão ao franqueador o direito de rescindir sem dar ao franqueado a oportunidade de sanar, apesar de recomendável que seja dado esse prazo para saneamento.
- » Descumprir, persistentemente, no pagamento de quaisquer montantes devidos ao franqueador.
- » Tiver fornecido, em suporte da sua candidatura à franquia, informação essencialmente falsa ou que possa induzir em erro.
- » Entrar em liquidação/recuperação extrajudicial ou judicial/falência ou se tornar insolvente.

Na sequência da rescisão do contrato de franquia, o franqueado:

- » Deve deixar de usar as marcas do franqueador, incluindo os nomes comerciais ou nomes de domínio, e outros direitos de propriedade intelectual do franqueador, e não deve depois disso apresentar-se como sendo um franqueado do franqueador.
- » Deve pagar ao franqueador todas as quantias vencidas e vincendas devidas ao franqueador.
- » Deve devolver ao franqueador todos os manuais, folhetos, material promocional, papel timbrado, faturas ou quaisquer outros materiais que indiquem qualquer associação com o franqueador.

- » Deve fornecer ao franqueador uma lista de todos os clientes e potenciais clientes de que tenha conhecimento.
- » Não deve fazer uso de ou divulgar quaisquer segredos comerciais ou outra informação confidencial relacionada com o sistema ou com o negócio franqueado.
- » Não deve competir com o franqueador durante um período de tempo definido.
- » Deve suprimir todos os números de telefone e similares ou passar o seu controle e/ou desviá-los para o franqueador ou para um seu nomeado.

Escolha de Lei

Se a franquia for operada num país diferente do país do franqueador, ou se estiver de algum outro modo numa jurisdição diferente, uma disposição sobre a escolha de lei ditará o país ou a jurisdição cuja lei controlará a validade, execução, e interpretação dos acordos. No entanto, a Lei de Franquias no Brasil determina que os contratos de franquia que produzirem efeitos exclusivamente no território nacional serão regidos pela legislação brasileira.

Resolução de Litígios

Em caso de litígio entre o franqueador e o franqueado, as partes podem optar pela mediação ou pela arbitragem em vez de recorrerem aos tribunais. As partes podem primeiro tentar resolver o litígio por via da mediação e, se não chegarem a nenhuma resolução, podem avançar para a arbitragem ou para os tribunais. Se for usada a arbitragem, o contrato de franquia deve especificar quais as regras de arbitragem que se aplicarão e onde é que a arbitragem deverá ter lugar. A cláusula de resolução de controversas pode também determinar qual das partes pagará as despesas processuais e que despesas serão pagas. As partes podem utilizar, por exemplo, os serviços de resolução de litígios do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI ou de outra organização de comum acordo. Quando da elaboração do contrato, as partes envolvidas num contrato de franquia podem, nomeadamente, incluir uma cláusula de resolução de controversas prevendo a Mediação da OMPI seguida de Arbitragem Acelerada, em caso de ausência de acordo⁷ ou de outra organização decorrente de comum acordo. Alternativamente, no Brasil, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), possui um Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual “CSD-ABPI”, inclusive, com parcerias assinadas com outras associações como a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Reconhecimento

Finalmente, há uma série de declarações de reconhecimento por parte do franqueado, a saber: (a) que ele ou ela teve bastante tempo para rever e considerar o investimento na franquia; (b) que ele ou ela teve a oportunidade de consultar profissionais das áreas jurídica e financeira; e (c) que foram respeitadas todas as leis existentes e relevantes referentes aos prazos de divulgação da franquia, se for caso disso.

⁷Uma cláusula contratual recomendada pela OMPI que prevê a Mediação da OMPI seguida de Arbitragem Acelerada, na ausência de acordo, está disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html#2>

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MADRID

A principal vantagem do sistema de Madrid é que o titular da marca pode registrar a sua marca num ou mais países membros do sistema, apresentando:

- » Um único pedido internacional;
- » Em um idioma; e
- » Sujeitando-se a um único conjunto de taxas e prazos.

A partir daí, o registro internacional pode ser mantido e renovado através de um único procedimento. O sistema de Madrid reduz assim os encargos e custos administrativos envolvidos no registro e manutenção de marcas em vários países.

Estão disponíveis no site da OMPI mais informações sobre como utilizar o sistema de Madrid (quem pode fazer o pedido e onde, uma lista dos membros, formulários, informação geral sobre o seu preenchimento, textos legais, serviços online, etc.). Veja www.wipo.int/madrid.

A “Casa da Empada®” é uma empresa do Brasil, inaugurada em 1º de outubro de 1987. A empresa instituiu o conceito de loja especializada em empadas numa época em que este tipo de salgado era vendido apenas em padarias e bares em geral. Tudo começou com a experiência em família, quando todos se encantaram com o resultado desta receita que até hoje vem sendo preservada, através de seu conhecimento (know-how) e segredos de negócio.



Após a ideia de se comercializar produto tão diferenciado, o projeto foi amadurecendo até que foi fundada a primeira loja, localizada no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. O sucesso foi tamanho – um verdadeiro fenômeno que surgia a partir da propaganda boca a boca – com clientes de todas as partes do Rio de Janeiro e Grande Rio



A franquia cresceu e expandiu baseada em uma receita de família, se tornando a primeira casa especializada em empadas do Brasil, através de sua especialidade. A receita original e exclusiva da massa é inconfundível, feita com produtos selecionados, resultando em um sabor delicioso e diferenciado. Os recheios tradicionais, inovadores, integrais ou doces oferecem uma experiência que o consumidor só encontra na verdadeira Casa da Empada.

PROTEGENDO OS SEGREDOS COMERCIAIS DE UMA FRANQUIA⁸

- » Defina amplamente os segredos comerciais do franqueador no contrato de franquia, por exemplo - “O termo Segredos Comerciais, conforme aqui utilizado, significa qualquer informação, incluindo, mas não limitada a, quaisquer manuais, contratos, dados dos clientes, dados dos fornecedores, dados financeiros, listas de preços, conhecimento (know-how), métodos, técnicas, processos, compilações, fórmulas, programas ou padrões, relacionada com a operação da franquia e com os produtos ou serviços correspondentes”.
- » Declare especificamente no contrato de franquia que quaisquer itens que incorporem os segredos comerciais do franqueador estão a ser licenciados, durante o prazo de vigência do contrato, e não vendidos, ao franqueado.
- » Declare especificamente no contrato de franquia que o franqueado está proibido de fazer “engenharia reversa”, de descompilar ou desmontar quaisquer itens que incorporem os segredos comerciais licenciados.
- » Exija que o franqueado reconheça que ele ou ela não está a violar nenhuma restrição de nenhum empregador anterior ou de outra franquia anteriormente detido e que ele ou ela não divulgarão ou utilizarão quaisquer segredos comerciais de nenhum empregador anterior ou de nenhuma franquia anteriormente detido na operação da presente franquia.
- » Sublinhe a importância de manter sigilo em relação aos segredos comerciais do sistema e inclua especificamente no contrato de franquia uma declaração por meio da qual o franqueado reconheça que ele ou ela podem vir a ter acesso aos segredos comerciais do franqueador e que estes segredos comerciais têm um valor substancial que proporciona ao franqueado uma vantagem competitiva.
- » Inclua disposições específicas no contrato de franquia que restrinjam o uso e divulgação não autorizados dos segredos comerciais do sistema e proíbam o franqueado de produzir quaisquer trabalhos ou de publicar quaisquer artigos referentes à franquia ou às suas atividades antes de serem primeiramente revistos e aprovados para publicação pelo franqueador.
- » Inclua disposições específicas no contrato de franquia para o caso de ruptura com o franqueado, incluindo disposições que: imponham a devolução imediata de qualquer informação referente aos segredos comerciais do franqueador bem como de quaisquer itens que incorporem esses segredos comerciais; e imponham o reconhecimento de que ele ou ela não detém qualquer parcela de titularidade sobre os segredos comerciais ou sobre quaisquer itens que incorporem os segredos comerciais.
- » Inclua orientações específicas no manual de operações sobre a proteção da confidencialidade dos segredos comerciais do franqueador, incluindo orientações sobre: limitação do acesso aos segredos comerciais apenas aos empregados da franquia que tenham de saber a fim de desempenharem as suas funções; bloqueio de todos os escritórios, armários de arquivo ou salas de armazenamento nos quais a informação confidencial possa ser encontrada; sinalização e tratamento apropriados de todos os segredos comerciais; limitação do acesso a equipamentos de reprodução e de digitalização e a computadores; e proteção de todos os computadores com palavras-chave e encriptação de todas as comunicações electrónicas que contenham referências aos segredos comerciais.

⁸ Top Ten Ways to Help Protect Your Franchise's Trade Secrets, de Thomas Oppold. Reeditado com a autorização da Associação Internacional de franquia (International Franchise Association), editor da Franchising World Magazine.

- » Exija que o franqueado assine um contrato de trabalho com todos os empregados que possam ter acesso aos segredos comerciais do franqueador contendo disposições de não divulgação, cláusulas limitativas, e requisitos de pré-aviso de empregos subsequentes.
- » Exija que o franqueado conduza reuniões periódicas com os empregados da franquia com a finalidade de os instruir relativamente às suas obrigações de sigilo sobre os segredos comerciais do franqueador. O franqueado também deve conduzir reuniões com todos e quaisquer empregados demitidos e/ou demissionários nas quais eles reconheçam por escrito as suas obrigações pós-contratuais em relação à franquia.

4

Gerir uma relação de Franquia

13. O Manual de Operações

O manual de operações é fundamental para o sistema de franquia e é crítico para o seu sucesso. O manual reforça a formação e é uma ferramenta útil para posterior referência. Deve guiar o franqueado por praticamente todas as etapas necessárias para operar o negócio e responder a questões rotineiras.

Além de tratar das especificidades do negócio e da indústria em questão, o manual de operações geralmente conterá o seguinte:

Introdução

- » Breve sumário do negócio franqueado
- » O que é que o franqueado terá de fazer
- » O que é que o franqueado irá fornecer
- » Detalhes da rede de franquia existente
- » Filosofia de negócio do franqueador
- » Marca(s) e outra propriedade intelectual a utilizar

Sistema

Uma descrição detalhada do sistema e de cada um dos seus elementos

Métodos Operacionais – deve ser elaborada uma lista de tudo o que é exigido para o negócio, a qual pode incluir (dependendo do negócio):

- » Equipamentos
- » Como é que o equipamento deve ser operado
- » Problemas com os equipamentos
- » Requisitos de armazenamento
- » Requisitos de TI (hardware e software)
- » Requisitos aplicáveis aos veículos

Instruções de Operação – Todas as matérias relativas à operação do negócio devem ser definidas em detalhe e incluirão:

- » Formulários-padrão
- » Procedimentos-padrão

- » Registros financeiros
- » Relatórios financeiros
- » Pagamento das contrapartidas financeiras pela franquia
- » Contabilidade geral, questões fiscais; com informação sobre o preenchimento dos formulários necessários
- » Controle da caixa e procedimentos bancários
- » Como lidar com criptomoedas, cheques, cartões de débito e cartões de crédito
- » Requisitos aplicáveis aos empregados
- » Uniformes dos empregados
- » Formação e treinamento dos empregados
- » Procedimentos disciplinares aplicáveis aos empregados
- » Sumário da legislação trabalhista
- » Apresentação das descrições de funções dos empregados
- » Horas de abertura e fechamento
- » Padrões comerciais
- » Requisitos de compra e níveis de stock
- » Políticas de preços
- » Seguros

Recomendações de publicidade e marketing, incluindo:

- » Jornais locais
- » Empresas de relações públicas (RP)
- » Procedimentos de lançamento
- » Material de marketing
- » Publicidade no ponto de venda
- » Política local de publicidade
- » Recomendações relativas a RP e publicidade
- » Redes sociais

Ponto de venda

- » Localização sugerida para a loja
- » Layout da loja

- » Técnicas de exposição e de merchandising
- » Limpeza
- » Procedimentos para reclamações

Formulários-Padrão – Toda a documentação e formulários-padrão exigidos para o negócio devem ser estabelecidos. Estes podem incluir:

- » Notificações exigidas pela legislação empresarial e da Junta Comercial local
- » Formulários contábilísticos e financeiros, incluindo Receita Federal, Estadual e Municipal, quando aplicável
- » Formulários de encomenda
- » Artigos de papelaria
- » Formulários exigidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
- » Contratos de trabalho

Questões Legais

Nos países que tenham requisitos de divulgação detalhados, os requisitos devem ser cumpridos. Nos outros países, deve ser fornecido um resumo da legislação, licenças e autorizações relevantes.

Diretório do Franqueador

- » Uma lista dos empregados do franqueador com a descrição do seu trabalho e estrutura hierárquica
- » Números de telefone e detalhes de contato úteis.

O manual de operações contém tudo o que um franqueado precisa saber a fim de operar com sucesso a franquia. Assegura que a essência da franquia, isto é, o modelo de negócio, é operado de uma forma uniforme e consistente por todos os franqueados, de forma a garantir que os consumidores tenham a mesma experiência em cada loja franqueada e que a imagem e reputação da franquia seja consistentemente mantida. Milhões de consumidores vão diariamente ao McDonald's não necessariamente porque o McDonald's faça os melhores hambúrgueres mas porque o hambúrguer é igual todos os dias, em qualquer loja, para qualquer consumidor. É a consistência da experiência que atrai o consumidor, e uma das tarefas mais importantes do manual de operações é assegurar esta consistência.


14. Melhorias

Inevitavelmente, no decurso da franquia, tanto o franqueador como o franqueado desenvolverão melhorias. O Contrato de Franquia exigirá que as melhorias do franqueador sejam implementadas pelos franqueados se pode também exigir que os franqueados transmitam, transfiram e/ou licenciem ao franqueador as melhorias que desenvolveram.

15. Formação

O franqueador tem de dar não só formação inicial – porque, usualmente, os franqueados não terão qualquer conhecimento sobre o negócio franqueado –, como também formação contínua e permanente. A formação inicial é, normalmente, dada “a título gratuito”, no sentido de que as despesas são incluídas no direito de entrada, ou filiação na franquia. A formação inicial é composta por formação em sala de aula e formação no local de trabalho, ou mais recentemente, até de forma remota, dependendo do modelo de franquia. A formação contínua deve ser fornecida pelo franqueador a preço de custo e não em seu próprio proveito, dado que é do interesse de todos ter uma rede de franquia bem treinada. Hoje, cada vez mais, isto é feito através da Internet, onde se disponibiliza, para a rede de franquia como um todo, materiais educativos, incluindo vídeos e podcasts de formação.

A história da franquia “Spoleto” começa em 1992, com a abertura do Guilhermina Café no Rio de Janeiro, por Eduardo Ourivio e Mário Chady, que, posteriormente, criaram a marca Spoleto em 1999. A primeira loja Spoleto foi inaugurada com foco na culinária italiana, oferecendo aos clientes a possibilidade de personalização dos pratos e qualidade nos ingredientes. A marca se destacou por sua inovação e sucesso, tornando-se uma das maiores redes de culinária italiana do Brasil.

The logo for Spoleto, featuring the word "SPOLETO" in a bold, sans-serif font, followed by a stylized orange and yellow circular icon.

O Spoleto oferece diferentes modelos de negócio para franqueados, incluindo restaurantes de shopping e de rua, além do conceito “Store in Store”.



O sucesso da franquia Spoleto se deve a vários fatores, como:

- **Qualidade dos produtos e atendimento** – O branding se destaca por oferecer pratos de qualidade, preparados com ingredientes frescos e saborosos.
- **Personalização dos pratos** – Os clientes podem criar seus próprios pratos, escolhendo os ingredientes e molhos de sua preferência, o que garante uma experiência gastronômica personalizada.
- **Custo-benefício** – O Spoleto oferece uma experiência de alta qualidade a preços acessíveis, o que o torna uma opção popular para diversos públicos.
- **Inovação e adaptação** – A rede está sempre em busca de novas formas de agradar os clientes, como a criação de novos produtos, a ampliação dos canais de entrega e a expansão para novos mercados.
- **Suporte aos franqueados** – O Spoleto oferece um sistema de franquia bem estruturado, com suporte técnico, administrativo e de gestão, garantindo que os franqueados possam ter sucesso em seus negócios.

A Spoleto é uma franquia que tem se mostrado um grande sucesso no mercado de alimentação, com uma história de inovação, qualidade e comprometimento com a satisfação dos clientes.

Controle de Qualidade

O cerne do Contrato de franquia é, portanto, a licença da marca, que (juntamente com outros direitos de propriedade intelectual, tais como os segredos comerciais, o direito de autor, os desenhos industriais e as patentes) sustenta a marca. O Registro de Marca é fonte de vida da franquia, e protegê-la e fortalecê-la é de crucial importância tanto para o franqueador como para o franqueado, pois o sucesso de ambos depende da manutenção do Registro de Marca e, do branding desejavelmente, do fortalecimento do seu caráter apelativo.

De forma a manter o caráter apelativo do branding, esta deve transmitir uma certa qualidade e consistência da experiência. O franqueador, tendo concedido a outro (o franqueado) o direito de usar branding, não deve e não pode livrar-se da responsabilidade de controlar a qualidade dos bens e serviços que são oferecidos sob o portfolio do Registro de Marca, nem deixar de assegurar que toda a experiência visual e emocional resultante da interação com a branding permanece consistente para os consumidores. Assim, independentemente da loja franqueada com que o consumidor interaja, a experiência do consumidor com o produto deve

ser sempre a mesma. O franqueador não pode livrar-se desta responsabilidade porque o controle de qualidade é vital para manter caráter apelativo da franquia e o valor da reputação associada ao branding et ao portfolio de Registro de Marca. Se a qualidade diminui numa loja franqueada, tal irá afetar toda a franquia. O franqueador não pode livrar-se da responsabilidade porque, enquanto titular do portfolio de Registro de Marca, tem a obrigação legal de assegurar que o controle de qualidade seja mantido pelo franqueado. Se o franqueador não assumir continuamente esta responsabilidade, pode vir a considerar-se que tal franqueador afaz uma gestão temerária do branding e do portfolio de Registro de Marca, consequentemente, o franqueador pode ter seu modelo de negócio desacreditado pelo mercado.

O franqueador deve, portanto, exercer um controle considerável sobre a forma como o franqueado opera a franquia, para que todo o sistema de franquia adote a determinados padrões de qualidade predefinidos. O controle de qualidade começa no momento de seleção do franqueado e continua ao longo da operação da franquia. O manual de operações é a base para a operação da franquia e, por isso, fornece uma base objetiva do padrão de qualidade segundo o qual o desempenho do franqueado tem de ser medido. A observância dos requisitos e padrões estabelecidos no manual de operações tem de ser garantida, de forma a assegurar um controle de qualidade. A formação inicial e contínua, além do treinamento adequado, acompanhada de visitas regulares agendadas e não agendadas ao negócio do franqueado, são meios importantes para garantir que o sistema de franquia está a ser seguido em todos os aspectos e que a reputação da marca permanece intacta.

16. Co-Branding

Co-branding em franchising acontece quando duas ou mais branding conduzem as suas operações de franquia sob o mesmo teto. Tal tem, desde logo, a vantagem de cortar os custos, mediante a partilha das despesas gerais e de funcionamento, e de expandir, ao mesmo tempo, a carteira de clientes. As probabilidades de os clientes visitarem um determinado espaço são maiores quando há mais do que uma brand a operar no mesmo.

As vantagens tipicamente atribuídas ao co-branding incluem:

- » Expansão da carteira de clientes/ganho de quota de mercado e, consequentemente, aumento de vendas.
- » Redução do investimento e dos custos operacionais; partilha das despesas gerais; os empregados podem ser formados para fazerem algum do trabalho comum aos dois franqueados.
- » Maximizar os esforços em marketing e os rendimentos gerados.
- » Fortalecer posição competitiva.
- » Aumentar o valor na percepção dos consumidores.
- » Potencializar múltiplas brands.

Se o co-branding não for feito corretamente, há um sério risco de criar confusão no consumidor, o que pode resultar numa diluição da marca. Como o portfólio de Registro de Marca está no centro da franquia, a diluição do portfólio de Registro de Marca é fatal para o titular da marca. Algumas precauções práticas podem prevenir tal situação, incluindo as seguintes:

- » Duas empresas que planejem fazer co-brand devem ter negócios complementares por natureza, tal como uma livraria e um café ou uma bomba de gasolina e uma loja de fast food, de forma a que a sua proximidade seja uma mais-valia para o consumidor, mas não devem ser tão parecidos em termos da natureza do seu negócio que o consumidor os confunda como estando de alguma forma conectados.
- » As duas brands, não obstante estarem sob o mesmo teto, devem ser localizadas de forma suficientemente separada, e a sua aparência deve ajudar a separar a sua identidade. Os respetivos logotipos e sinais devem ser distintos.
- » Quando as co-brands aparecem juntas em material de marketing ou promocional, deve ser estabelecido um regime que detalhe tamanhos relativos, distâncias de separação e reconhecimentos, os quais devem ser observados de forma a minimizar o risco de confusão e diluição. O contrato de co-branding também deve prever que a reputação gerada por cada uma das brands beneficiará o respetivo titular.

BOAS PRÁTICAS EM MATÉRIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARCAS

MANTENHA UMA MARCA FORTE – O que Fazer e Não Fazer para Usar Corretamente a Marca

Após a marca estar registrada, é ainda necessário manter o registro da mesma, pagando taxas de renovação, a cada 10 anos. A sua força também deve ser mantida no mercado através de um uso diligente, como segue:

- » Use o símbolo ® para realçar que é uma marca registrada.
- » Separe a marca do restante do texto envolvente, usando letras maiúsculas, negrito ou itálico, ou colocando-a entre aspas.
- » Use a marca consistentemente. Se a marca foi registrada com uma parte nominativa, design, cor ou tipo de letra específicos, certifique-se de que a marca é usada exatamente como foi registrada. Não modifique a marca, por exemplo, através de hifenização, combinação ou abreviação (por exemplo, “caneta de aparo Montblanc” não deve aparecer como “Mont Blanc”).
- » Não use como Registro de Marca um substantivo. Use a marca apenas como um adjetivo (por exemplo, diga “peças Lego”, não “Legos”).
- » Não use Registro de Marca como um verbo (por exemplo, diga “modificado pelo software Adobe Photoshop”, não “photoshop”).
- » Não use Registro de Marca no plural (por exemplo, diga “pastilhas Tic Tac”, não “tic tacs”).
- » Estabeleça, de forma clara e persuasiva, as melhores práticas e orientações em relação à marca. Explique aos empregados, fornecedores, distribuidores e consumidores como a marca deve ser usada. Certifique-se de que as políticas e orientações são consistentemente seguidas por todos os interessados.

17. Nomes de empresa, nomes comerciais e nomes de domínio

Um franqueador deve considerar devidamente se os franqueados terão direito a incorporar o nome da franquia no nome da empresa, no nome comercial ou no nome de domínio. Geralmente, tal deve ser evitado, apesar de certos requisitos legais locais poderem obrigar o franqueado a registar como nome comercial, o nome ao abrigo do qual irá comercializar. Nesses casos, o franqueador deve assegurar-se de que controla esse registro e de que tem o seu próprio registro superior, ou, através de cláusulas contratuais, determinar a abstenção deste uso em caso de término contratual e da relação de franquia. Os franqueadores devem também controlar nomes de domínio que incorporem o nome da franquia se esses nomes de domínio forem usados por um franqueado.

A necessidade de reproduzir todos os aspetos de um negócio é bem ilustrada pelo franchising do negócio de pão fresco da Bakers Delight na Austrália.



O negócio foi estabelecido num subúrbio de Melbourne em 1981 por Roger e Lesley Gillespie. Nos primeiros tempos, Roger tinha, regularmente, de abandonar jantares para substituir um padeiro que estava doente. Essa era uma consequência decorrente da necessidade do negócio precisar de ter pão fresco diariamente disponível. Em 1988, os Gillespies eram donos de 15 padarias, todas a operar ao abrigo da sua fórmula para uma padaria bem sucedida e atrativa. Satisfeitos com a fórmula, eles começaram a “franquiar” o negócio; em 1993, tinham-se expandido para 200 padarias. Hoje em dia existem mais de 700 padarias, em 3 países diferentes, incluindo no Canadá, onde o negócio opera sob o nome comercial COBS Bread.

A abertura de uma nova loja é agora uma operação chave na mão. Alcançar, em todos os aspetos do negócio, a consistência de qualidade necessária para o sucesso do negócio de franchise, é possível através de uma formação abrangente dos franquizados, de procedimentos detalhados e documentados, de assistência operacional contínua, e de um forte reconhecimento da brand.

O modelo da Bakers Delight é tão bem sucedido que 40 por cento das suas padarias são detidas por franquizados com mais de uma loja. A importância de um branding forte é vital para qualquer franchise bem sucedido. No caso da Bakers Delight, os Gillespies estavam à procura de uma brand simples, que transmitisse ao cliente uma mensagem fundamental sobre o negócio. Isto é, que o produto vendido na Bakers Delight é feito por um padeiro individual, é feito com ingredientes reais (daí, a espiga de trigo) e que o padeiro está orgulhoso e deliciado com o produto por ele feito.

De forma a proteger a brand, a Bakers Delight registou na Austrália diversas marcas e frases, e registou ou está a registar as relevantes marcas fora da Austrália. Para além disso, a Bakers Delight trata como confidenciais as suas receitas para produtos de panificação, bem como os processos e os procedimentos que os franquizados têm de seguir quando estiverem a operar uma loja Bakers Delight. Estes sistemas comprovados abrangem todos os aspetos do funcionamento de uma loja e incluem sistemas de comunicação de marketing, formação, finanças, compra e ponto de venda. O franquizador também gere arrendamentos em nome dos seus franchises.

No caso do Canadá, a empresa comercializa sob o nome COBS Bread, apesar da espiga de trigo e do estilo da marca serem copiados da marca australiana registada atualmente em uso. O uniforme distintivo usado nas lojas na Austrália é reproduzido, em todos os aspetos, no Canadá e em outros países fora da Austrália. O uniforme é castanho num fundo branco (ou o reverso) e estende-se a aventais e outros itens do vestuário usado pelos empregados.

Nas palavras de Roger Gillespie:

“O valor do nosso negócio está intimamente conectado com a nossa brand e imagem distintivas, com o nosso produto e com o nosso pessoal. A nossa falha em qualquer um desses elementos tem um impacto adverso nos outros e na nossa proposição global de valor.”



Fundada em 2014, a “B.LEM” é a maior rede de padarias do Brasil e que oferece aos clientes a tradição portuguesa através da gastronomia, tendo como diferencial uma produção própria, exclusiva da rede, 100% artesanal, sem corantes e sem conservantes.



A “B.LEM” oferece diversas linhas de produto entre pães, doces, salgados, refeições e empório, para que todos encontrem o seu melhor momento para visitar as lojas. O carro-chefe da “B.LEM” é o Pastel de Nata e já são mais de 1 Milhão de Pastéis de Nata produzidos, todos feitos manualmente, com ingredientes selecionados e preparados cuidadosamente para os clientes.

O modelo de franquia da “B.LEM” é operado através de lojas enxutas, tanto em termos de instalação, como equipe; em fabricação própria, e maior controle de qualidade e alinhamento com o DNA da marca; total apoio ao franqueado, desde a origem do ponto comercial, até o acompanhamento do dia a dia da loja; mais de 60 horas de treinamento antes e durante a abertura, inclusive com presença da equipe de treinamento durante a inauguração; rápida implementação, lead time de 90 dias entre a assinatura do contrato e a inauguração da loja; e, vários modelos de loja, que se adequam ao perfil do franqueado, dependendo do nível de capitalização, apetite/aversão ao risco e etc.



A “B.LEM” com o intuito de apoiar e engajar as práticas de melhores tratamentos aos animais, assume o compromisso de somente utilizar e permitir o uso de ovos (in natura e processados) de sistemas Cage Free, em toda sua cadeia de suprimentos. Dessa forma, 100% dos ovos utilizados nos produtos serão provenientes de galinhas criadas livres de gaiolas. A “B.LEM” se compromete a adequar os produtos e processos de forma gradativa, de maneira a acompanhar o avanço da cadeia produtiva, completando essa transição até 2025.

A “B.LEM” busca sempre acompanhar as tendências e contemplar as mudanças de comportamento e hábitos do consumidor. Desta forma, a “B.LEM” assume o compromisso de comercializar somente produtos suínos de sistemas com matrizes livres de celas de gestação, em todas as suas operações no Brasil, e completará essa transição até 2026.

MATERIAIS PROTEGIDOS PELO DIREITO DE AUTOR EM FRANQUIAS PODEM INCLUIR⁹:

- » Formulários comerciais (tais como contratos, formulários de encomenda, gráficos, e formulários de inspeção).
- » Materiais de formação utilizados para formar franqueados (vídeos, guias, podcasts, etc.) ou o público, se a formação for o negócio principal da franquia.
- » Materiais publicitários e promocionais (que podem incluir publicidade na televisão, na imprensa e na Internet, letreiros, brochuras, e materiais promocionais no ponto de venda).
- » Catálogos de vendas da franquia.
- » Software original, criado para utilização no negócio franqueado.
- » Sites; e desenhos gráficos, tais como representações de mascotes, porta-vozes humanos ou animais (por exemplo, Ronald McDonald, Colonel Sanders, ou as vacas Chick-fil-A que encorajam os clientes a “comer mais galinha”).
- » Menus, newsletters, fotografias, projetos de desenho.
- » Trabalhos artísticos nas vans, food trucks, carros, ou outros veículos comerciais.

⁹ Extrato de “Copyright Protection: The Forgotten Stepchild of a Franchise Intellectual Property Portfolio”, Mark S. Vanderbroek e Jennifer M. D’angelo, Franchise Law Journal, Volume 28, No. 2, Outono 2008, Página 84.



5

O fim de um contrato de Franquia

18. Questões que dão origem a Controversas em Franquia

Existem dois princípios orientadores relativamente à resolução de controversas de franquias. O primeiro é o de que, se possível, os franqueadores devem evitar ter “mão pesada” na sua abordagem legalista. O segundo é o de que os franqueadores não devem passar à rede a impressão de que são “moles” e que os franqueados podem escolher quais disposições do contrato de franquia e do manual de operações irão observar. Não é fácil conciliar estes dois princípios.

Os franqueadores não devem adotar uma abordagem legalista nem ter “mão pesada” nas suas disputas de franquia, salvo para violações sérias, como quando o franqueado encoraja outros franqueados a violarem os seus contratos de franquia, divulgam informação confidencial, violam das marcas ou de outra propriedade intelectual da franquia, tentam estabelecer um negócio concorrente, ou recusam-se a pagar as contrapartidas financeiras. Nestes cenários, a primeira obrigação do franqueador é tomar medidas rápidas e eficazes para que o franqueado “não leve a melhor” e para que a mensagem certa seja enviada a outros membros da rede de franquia. Em caso de controversas que “não ameacem a vida”, os franqueadores devem procurar o diálogo com os seus franqueados se devem encontrar uma resolução comercial. Isto deveria idealmente começar com um processo de negociação, só depois passar para a mediação, e finalmente para a arbitragem. Os tribunais devem ser o último recurso. A resolução de litígios será facilitada se as partes envolvidas num contrato de franquia incluírem, quando da elaboração do contrato, uma cláusula de resolução de litígios prevendo a Mediação da OMPI seguida, na ausência de acordo, da Arbitragem Acelerada¹⁰. De acordo com a Lei de Franquias brasileira, as partes poderão eleger juízo arbitral para solução de controvérsias relacionadas ao contrato de franquia.

Áreas Comuns de Conflito

- » **Falta de pagamento.** Uma das principais razões de litígio nas relações de franquia, frequentemente chamada de “ressentimento de royalty (royalty resentment)”, é a falta de pagamento de royalty pelo franqueado que amadureceu no negócio e ressentido ter de pagar ao franqueador em troca do que considera ser pouco.
- » **Seleção e usurpação do local.** Usualmente, o franqueado é responsável por selecionar o local e o franqueador é obrigado a assistir nesse processo, mas tem, em última instância, o direito de rejeitar o local escolhido pelo franqueado. A rejeição dos locais escolhidos pelo franqueado tem sido uma área de controversa. Similarmente, a alegada usurpação do território concedido ao franqueado pelo franqueador, mediante a abertura de franquias concorrentes próximos do território alocado ao franqueado, tem dado origem a controversas. O franqueador pode também concorrer com o negócio do franqueado através de outros meios como vendas na Internet ou por via da distribuição dos produtos em outras lojas no território do franqueado. Estas práticas podem ser postas em causa pelo franqueado.

¹⁰ Uma cláusula contratual recomendada pela OMPI prevendo a Mediação da OMPI seguida, na ausência de acordo, da Arbitragem Acelerada, está disponível em: <http://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html#2>

- » **Práticas e procedimento contábilísticos.** O contrato de franquia impõe ao franqueado a responsabilidade de reportar ao franqueador uma série de informações, a partir das quais o franqueador pode julgar o desempenho do franqueado, verificar os pagamentos de royalty e assegurar que as obrigações estão a ser cumpridas. A falha em fazê-lo é um motivo usual de litígios.
- » **Abuso do fundo de publicidade.** Um fundo comum de publicidade, para o qual todos os franqueados contribuem, é usualmente mantido para financiar a publicidade da franquia em geral. O uso deste fundo pelo franqueador como uma fonte de capital para outros fins configura um abuso e tem dado origem a litígios.
- » **Supervisão e apoio.** Um dos elementos que é atrativo no franchising, enquanto meio de fazer negócio, é o apoio contínuo fornecido pelo franqueador ao franqueado durante todo o tempo de duração do contrato de franquia. A falha em fornecer a formação e apoio acordados conduz frequentemente a litígios.
- » **Fornecedores aprovados.** Em regra, para manterem o controle da qualidade, os franqueadores exigem que os franqueados comprem certos itens a fornecedores aprovados, incluindo, em alguns casos, o próprio franqueador. Quando os franqueados descobrem que podem comprar as mesmas coisas em outro local por um preço inferior, percebem-se que não podem utilizar fornecedores alternativos sem o consentimento dos franqueadores.
- » **Preço da matéria-prima.** Quando os franqueadores recebem descontos dos fabricantes e não os passam para o franqueado, isso cria um desafeto. Os franqueados têm a expectativa de que as economias de escala são parte do sistema franqueado e, por isso, esperam comprar matéria-prima a um preço mais baixo do que aquele que conseguem quando compram por conta própria. Isso gera conflitos quando os franqueados acreditam que os seus concorrentes têm custos de produção mais baixos.
- » **Tratamento desigual.** Se são oferecidos benefícios a um franqueado, os mesmos devem, por norma, também ser oferecidos aos outros franqueados, a menos que existam circunstâncias especiais para a atribuição desses benefícios apenas a um franqueado em particular.
- » **Transferências pelos franqueados.** Se um franqueado quiser, por qualquer razão, vender a sua franquia, o franqueador deve facilitar tal processo mediante a identificação de potenciais compradores, e apenas deve rejeitar os compradores sugeridos pelos franqueados se tiver motivos “razoáveis” para tanto.
- » **Informações errôneas fornecidas pelas equipas de gestão e de vendas do franqueador.** Já surgiram litígios na sequência de informações errôneas fornecidas pelos empregados do franqueador a potenciais franqueados com o intuito de “segurar” o franqueado. Tipicamente, isto envolve alegações ou projeções de ganhos inflacionadas ou dados incorretos relativamente ao investimento inicial. É, portanto, importante, que as equipas de gestão e de vendas do franqueador sejam adequadamente informadas dos perigos de esforços ultra zelosos para segurar um franqueado e que sejam formadas em conformidade. Igualmente, em países onde existam requisitos de divulgação detalhados, deve ser tomado

cuidado para respeitar tais requisitos, uma vez que a falha do franqueador em fazê-lo pode levar o franqueado e as autoridades reguladoras a tomarem medidas.

- » **Alteração do sistema de negócio, re-branding.** Os franqueadores devem, tanto quanto possível, envolver os franqueados nos seus esforços e preparações para modificar o sistema de negócio da franquia, ou para fazer um re-brand da mesma. Estes dois empreendimentos normalmente geram custos consideráveis e os franqueados devem estar totalmente de acordo com as alterações futuras. Se o re-branding também envolver a alteração da marca ou a criação de uma variante da mesma, isso terá consequências legais em termos de titularidade do direito de usar a marca, consequências essas que têm de ser geridas de forma adequada.
- » **Controvérsias de direito de propriedade intelectual.** Em geral, as controvérsias relativos ao direito de propriedade intelectual irão girar à volta da falha do franqueado em utilizar o direito de propriedade intelectual concedida da maneira prescrita; da infração da propriedade intelectual por terceiros e questões como a quem cabe a obrigação (e os custos) de processar; do franqueado ser processado por terceiros pela infração dos direitos de propriedade intelectual destes e da responsabilidade do franqueador em juntarse à defesa e/ou indenizar o franqueado. Também existem questões que surgem depois do término, quando o franqueado continua a utilizar a propriedade intelectual da franquia ou divulga informação confidencial adquirida durante a relação de franquia. Uma defesa que tem sido frequentemente utilizada nos casos em que o franqueador tenta impedir o franqueado de continuar a usar a marca após o término da franquia é a de que o franqueador falhou em impor um controle de qualidade apropriado sobre o franqueado durante a relação de franquia e, por isso, o franqueador faz uma gestão temerária sobre o portfolio de Registro de Marca. Também pode haver situações em que, na data em que a franquia foi lançada, o franqueador não tinha obtido direitos registrados e o franqueado registrou a marca no seu próprio nome. Tal situação é normalmente resolvida por via de uma cláusula no acordo que obrigue os franqueados a transferir a marca para o franqueador. Uma variação desta situação acontece quando o franqueador opera sob uma brand específica, mas permite aos franqueados adicionarem uma descrição geográfica, tal como “London” ou “South West” ou “UK”. Nesses casos, os franqueados podem alegar ter direitos sobre a marca e sua descrição geográfica, pelo que tal prática é normalmente desencorajada.

As controvérsias podem ser minimizados se forem mantidos registos apropriados, que permitirão que os mal-entendidos sejam reduzidos ao mínimo. Um esforço exaustivo, no momento da seleção, pode evitar muitos problemas futuros. A seleção do franqueado é crucial para o sucesso da franquia. Não há garantias, mas se o franqueador fizer os investimentos de tempo e de energia necessários para avaliar minuciosamente as qualificações do franqueado (experiência, fundo financeiro, motivação e empenho), podem ser evitados muitos conflitos. Similarmente, é importante que também o franqueado faça a sua auditoria, procurando assistência especializada e estudando cuidadosamente as suas obrigações financeiras, para se certificar de que pode cumprir com as obrigações e de que o negócio da franquia é financeiramente rentável para ele. Na prática, muitos litígios podem ser evitados se for feita uma auditoria apropriada.

19. Duração do Contrato

A duração mais comum dos contratos de franquia é cinco ou dez anos. Uma pequena percentagem é feita para menos de cinco anos. Os franqueadores como o McDonald's, Burger King, Subway e KFC concedem franquias para vinte anos, o que afeta a duração do arrendamento do local feito pelos franqueados e, claro, reflete os elevados custos iniciais que estão envolvidos nestas franquias.

A vantagem de ter um termo de cinco anos é que o franqueador pode submeter ao franqueado um novo contrato de franquia quando da renovação – não obstante, isso pode ser uma fonte de conflitos. O franqueador tem também a possibilidade de recusar a renovação se o desempenho do franqueado tiver sido pobre. É usualmente mais fácil para um franqueador recusar a renovação (assumindo que o contrato não concede um direito automático de renovação) do que rescindir o acordo. As circunstâncias ao abrigo das quais se pode rescindir o contrato podem também ser reguladas pelas leis nacionais.

Em qualquer caso, de forma a definir um termo inicial razoável, devem ser tidos em conta o tipo de negócio, os requisitos e o investimento necessário para pôr o negócio a funcionar e o retorno de receitas.

No Brasil, a Lei de Franquias determina que o documento de divulgação traga especificação precisa do prazo contratual e das condições de renovação.

Condições para Rescindir o Contrato antes do Termo

O direito de rescisão é extremamente importante em franchising porque, para o mundo exterior, os franqueados são os franqueadores – muito poucos clientes de um restaurante KFC percebem que eles podem não ser, de fato, clientes do KFC mas sim de outra entidade que não tem qualquer outra conexão com o KFC a não ser por via de um contrato de franquia. Em resultado, se um franqueado estiver a fazer algo de errado, os franqueadores, normalmente, querem ter a possibilidade de tomar medidas rápidas para evitar danificar a marca, medidas essas que podem incluir a rescisão do contrato de franquia. É, pois, muito importante que o franqueador assegure que o contrato de franquia contém o seu direito de rescindir o contrato no caso do franqueado violar as disposições do acordo. Geralmente, o contrato de franquia não contém qualquer disposição que confira ao franqueado o direito de rescindir o acordo.

Os seguintes princípios são princípios orientadores referentes a cláusulas de rescisão em contratos de franquia, os quais estão condicionados pelas eventuais limitações que as leis nacionais possam prever sobre como e em que circunstâncias pode ter lugar a rescisão do contrato:

- » A cláusula deve ser clara e inequívoca no tange às situações que autorizam o franqueador a rescindir o contrato. Os eventos que dão origem ao direito de rescisão devem ser listados. Em alguns países, os tribunais geralmente não gostam de uma parte (especialmente se

essa parte for economicamente mais poderosa do que a outra) que tenha o direito de rescindir um contrato de longa duração por causa de violações relativamente pequenas. Nos Estados Unidos, tudo se resume a divulgação. Um contrato de franquia com a duração de vinte anos que diga que o contrato pode ser rescindido pelo franqueador caso o franqueado atrase 3 dias no pagamento será 100% executável, desde que o documento de divulgação da franquia divulgue essa disposição do contrato. No Brasil, embora haja flexibilidade entre as partes para negociação das cláusulas contratuais, o documento de divulgação deve conter a especificação precisa do prazo contratual e das condições de renovação. Ainda assim, é necessário observar o equilíbrio econômico e social do contrato e das partes envolvidas, podendo, a depender do caso concreto, determinados motivos para rescisão serem considerados abusivos e, conseqüentemente, passíveis de anulação judicial.

- » Algumas violações são tão sérias que justificam a resolução imediata – nomeadamente, quando o franqueado esteja envolvido num negócio concorrente, viole direitos de propriedade intelectual, passe informação confidencial, encoraje outros franqueados a violar o seu contrato de franquia e declare deliberadamente um volume de negócios abaixo do real – em outras situações o franqueador deve considerar primeiro a adoção de um procedimento de oferta de assistência via negociações e mediação, antes de tomar medidas que possam implicar a rescisão.
- » Deve haver um período de pré-aviso e, dependendo da situação, o direito de sanar. Finalmente, a rescisão deve ser feita de forma justa e cortês.

GESTÃO DE SEGREDOS COMERCIAIS

1. Identificar os segredos comerciais

i. Informação técnica e científica

a. Informação sobre o produto

→ especificações e características do produto, receitas, compostos e fórmulas proprietárias

b. Informação sobre a fabricação

→ técnicas de produção, processos e conhecimento não amparado por direito de propriedade intelectual (know-how et trade dress) tecnológico

→ dispositivos físicos ou os seus manuais de serviço/manutenção

→ métodos, técnicas, processos, ou desenhos de protótipos

→ projetos, desenhos técnicos, esboços, diagramas ou especificações de engenharia

c. Tecnologia de computadores

→ código-fonte e código-objeto de software não publicados

→ documentos de design de software

→ algoritmos, fórmulas, fluxograma de dados

d. Patentes pendentes ou pedidos de modelo de utilidade e notas laboratoriais

e. “Informação negativa:” esforços falhados e investigação sem resultados

ii. Informação estratégica

→ Estratégias comerciais, de marketing e de publicidade

→ Ideias literárias desenvolvidas; métodos de negócio ou rotinas de gestão que conferiram uma determinada vantagem

→ Estratégias de investimento

→ Pesquisas de mercado ou relatórios de inteligência competitiva

→ Acordos: contendo detalhes de marketing, taxas de publicidade, nomes ou marcas de produtos novos, designs ou trabalho artísticos para embalagens, que ainda sejam confidenciais, etc.

iii. Informação financeira

→ Informação sobre despesas e preços

→ Previsões financeiras

→ Dados de venda e listas de preços

→ Planos de salários e compensações

iv. Informação comercial

→ Acordos com fornecedores

→ Acordos

→ Bases de dados e compilações de dados eletrônicos

→ Informação sobre os clientes

→ Informação sobre o pessoal

2. Adotar medidas para proteger os segredos comerciais

a. Relativamente aos empregados

→ Sensibilizar/impor fortemente a observância das normas violadas

→ Acordos/cláusulas de confidencialidade e cláusulas limitativas (não-concorrência, não-solicitação, não-aliciamento)

→ Assegurar que não existe qualquer apropriação ilegal dos segredos comerciais quando se contrata um empregado de um concorrente

→ Manual para os empregados realçando a importância dos segredos comerciais e os procedimentos a serem seguidos

→ Uso similar dos acordos de confidencialidade nas interações com consultores, parceiros, e contratantes

b. Medidas de proteção

- Documentos guardados com fechadura e chave
- Proteção com palavra-chave, software antivírus, firewalls (barreiras de proteção) nos computadores
- Divulgação na base do “necessitar de saber”
- Assinalar nos documentos: “confidencial”, “não fazer cópias”, etc.
- Tomar cuidado quando da utilização de dispositivos móveis
- Restrição do acesso; registro da recepção/identificação/escolta de visitantes, sinais com “mantenha-se afastado” e “apenas pessoal autorizado”, cartões de acesso
- Acesso controlado a fotocopiadoras, dispositivos de digitalização, computadores. Preferência por trituradoras de papel, em vez de de caixotes do lixo.
- Medidas de controle para carregar informação na Internet

20. Renovação do Contrato

Há uma expectativa geral que, para além do termo base, sejam garantidos ao franqueado, pelo menos, quinze ou vinte anos para operar a franquia (assumindo que as condições de renovação são satisfeitas). Numa revenda (cessão) o franqueado que entra deve ter um período de tempo “garantido” para operar a franquia equivalente ao oferecido a um novo franqueado, conforme o caso concreto.

As condições de uma cláusula de renovação podem ser as seguintes:

- » **O franqueado tem de comunicar ao franqueador que pretende a renovação, normalmente com um pré-aviso de três a nove meses antes do termo.** O período de pré-aviso correto deve estar relacionado com o tempo que o franqueador precisa para substituir o franqueado se o franqueado não pretender renovar o contrato.
- » **O franqueado não pode ter cometido violações sérias, deve ter, em geral, respeitado o contrato e não deve estar em descumprimento na data em que der o pré-aviso da renovação ou quando a renovação ocorrer.** O contrato de franquia deve evitar cláusulas que retirem ao franqueado o direito de renovação caso tenham ocorrido violações contratuais pequenas ou triviais, porque é inevitável que tais pequenas violações ocorram em qualquer contrato de franquia.
- » **O franqueado deve abdicar de reivindicações que tenha contra o franqueador. A razão de ser de tal cláusula é que os franqueadores não querem se preocupar com futuros litígios ao abrigo do contrato “antigo”;** ambas as partes devem começar de novo. Por via desta cláusula, o franqueador diz essencialmente: “você pode ter a renovação mas não pode me processar ao abrigo do contrato antigo”. Esta cláusula é agora um padrão nos contratos de franquia.

- » **O franqueado terá que fazer tudo o que for necessário para assegurar que a franquia cumpre os padrões estabelecidos pelo franqueador** – desde o momento da concessão da franquia ao franqueado que pretende a renovação, o franqueador pode ter feito um re-branding da franquia ou imposto aos franqueados requisitos adicionais relativamente ao equipamento.
- » **O franqueado pode ser obrigado a pagar uma taxa de renovação.** Dado que o primeiro interesse do franqueador é que um franqueado que esteja a ter um bom desempenho fique no sistema, a taxa de renovação, a existir, deve ser estabelecida pelo mínimo e visando, principalmente, reembolsar o franqueador pelas despesas legais, administrativas e de gestão relacionadas com a celebração de um novo contrato.
- » **O franqueado pode perder o direito de renovação se o seu desempenho tiver sido pobre.** Apesar de existirem dúvidas substanciais sobre a conveniência de requisitos mínimos de desempenho durante o termo do contrato (e em alguns países eles não são usados), a existência de tais cláusulas num acordo de renovação é um assunto completamente diferente. Os franqueadores devem considerar inserir uma disposição segundo a qual eles não têm o dever de renovar se o desempenho do franqueado tiver estado nos últimos 10%, apesar disto só funcionar se os territórios ou áreas de captação dos franqueados forem muito similares.
- » **O franqueado será obrigado a celebrar o contrato de franquia e com o franqueador que tiver em vigor à data da renovação.** A maioria dos contratos de franquia dão ao franqueador total liberdade relativamente aos termos do acordo de renovação porque os franqueadores não sabem como é que a sua franquia se irá desenvolver ou que alterações legislativas irão ocorrer. Esta é uma área difícil – pode um franqueador fazer alterações radicais à franquia no momento da renovação, de forma a que, por exemplo, a contrapartida financeira pelo serviço de gestão seja aumentada de 5% para 15%? A resposta dependerá das leis e práticas dos diferentes países. Neste caso, no Brasil, novamente, embora haja flexibilidade entre as partes para negociação das cláusulas contratuais, deve prevalecer o bom senso e o que foi ofertado no momento de assinatura do contrato de franquia e da entrega do documento de divulgação. Ainda assim, é necessário observar se as alterações pretendidas afetam o equilíbrio económico e social do contrato entre as partes envolvidas, podendo, a depender do caso concreto, serem considerados abusivos e, conseqüentemente, passíveis de anulação judicial.

21. Condições de Transferência

Os franqueadores irão, normalmente, prever no contrato de franquia que podem transferir livremente o seu negócio e/ou contrato de franquia a terceiros; mas que os franqueados apenas podem transferir o seu negócio a uma pessoa que o franqueador aceite como franqueado e que respeite os critérios de seleção do franqueador aplicáveis. Para além disso, os contratos de franquia usualmente contêm uma disposição que dá ao franqueador o direito de preferência na compra do negócio franqueado, caso o franqueado deseje vender o negócio franqueado ou ceder a sua posição no contrato de franquia. Igualmente importante é o requisito do novo

comprador completar com sucesso o programa de formação do franqueador de forma que satisfaça o franqueador.

22. Resolução de Controversas

Em qualquer relação, negócio ou semelhante, as coisas podem correr mal, portanto, razoável e conforme senso comum considerar a possibilidade de ocorrência de situações que podem arruinar uma relação que, de outra forma, seria saudável. Isto é verdade para quaisquer relações negociais e particularmente importante no contexto do franchising, que prevê uma relação de longa duração, envolvendo interações próximas e regulares entre o franqueador e o franqueado. A antecipação é a melhor forma de prevenção. Se, contudo, não obstante todos os esforços, surgirem controversas, torna-se crucial geri-los e resolvê-los, a bem da saúde da franquia a longo prazo.

O recurso aos Tribunais em caso de violação de qualquer uma das disposições do contrato de franquia é sempre uma opção à disposição do franqueador e do franqueado, e pode em alguns casos ser o meio preferido de resolução de uma controversa. Porém, considerando a complexidade da instauração de ações judiciais, assim como a despesa e o tempo necessários, é sensato procurar meios alternativos de resolução de controversas. Os meios mais comuns são a mediação e a arbitragem, os quais são geralmente considerados menos morosos e, no caso da mediação, menos dispendiosos. Se o franqueador e o franqueado estiverem em países diferentes, a arbitragem será um meio de resolução de controversas particularmente preferível. O contrato deve normalmente prever a possibilidade de recurso à mediação e/ou à arbitragem, sendo certo que, em alguns países, isso é mesmo exigido por lei, como é o caso do Brasil. A arbitragem, em comparação com a mediação, é mais próxima de um processo judicial, na medida em que o árbitro produz uma decisão formal, a qual tem, normalmente, força executiva. Importante observar que, no Brasil, em caso de descumprimento da sentença arbitral, a parte vencedora do processo arbitral, deverá, obrigatoriamente, executá-la no poder judiciário. A mediação é, por seu turno, menos formal. As partes selecionam de forma consensual o mediador, cujo trabalho é facilitar a resolução da controversa, permitindo às partes chegarem a um acordo mutuamente aceitável. O mediador não tem, pois, qualquer autoridade para decidir o caso, mas apenas para possibilitar às partes chegarem a uma solução que seja aceitável para ambas. Durante o processo de mediação, as partes terão a oportunidade de apresentar as respectivas posições ao mediador na presença uma da outra e em privado. Todas as discussões tidas em privado serão confidenciais. Usualmente, antes de qualquer um destes métodos de resolução de controversas ser iniciado, as partes serão aconselhadas a tentarem resolver suas controversas de uma forma informal, idealmente através de uma discussão cara-a-cara.

OS SERVIÇOS DE RESOLUÇÃO DE CONTROVERSAS DO CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA OMPI

O Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (Centro da OMPI) é um reconhecido serviço internacional e imparcial de resolução de controversas. Administra, a título não lucrativo, procedimentos de resolução de litígios, tais como a mediação, a arbitragem e a arbitragem acelerada, ao abrigo das Regras de Mediação, Arbitragem e Arbitragem Acelerada da OMPI.

Os processos do Centro da OMPI incluem controversas de propriedade intelectual e outras controversas comerciais, tais como litígios sobre autorizações e distribuição, autorizações de uso de marcas e acordos de coexistência, royalties, e aspetos relacionados com exclusividade e cessação. O Centro da OMPI tem uma lista com mais de 1.500 mediadores e árbitros de todo o mundo, incluindo especialistas em franchising, que podem ser nomeados pelas partes nos procedimentos junto da OMPI.

O Centro da OMPI fornece cláusulas contratuais recomendadas, as quais podem ser utilizadas em contratos de franquia, e oferece uma infraestrutura estabelecida de gestão de processos, através da qual administradores de processos jurídicos multilingues experientes são alocados aos procedimentos de mediação e arbitragem (acelerada). O administrador do processo assiste as partes nos procedimentos de mediação e arbitragem, auxilia na nomeação do mediador e do(s) árbitro(s), facilita a comunicação, gere as questões financeiras, e também fornece assistência logística. As partes nos processos junto da OMPI podem escolher utilizar o Sistema Eletrónico de Processos da OMPI (WIPO Electronic Case Facility/WIPO ECAF), o qual permite às partes e a todos os demais atores no processo apresentar eletronicamente os seus requerimentos e demais documentação, assim facilitando a comunicação. O Centro da OMPI está, em todos os aspetos, fortemente empenhado em contribuir para a eficiência processual.

As mediações da OMPI tendem a resolver os litígios em mais de 70% dos casos. Uma proporção significativa dos casos submetidos à arbitragem da OMPI também são resolvidos: 60%, aproximadamente.

As Regras e cláusulas da OMPI, bem como outros materiais e recursos, podem ser acedidos online em <http://www.wipo.int/amc/>.

23. Questões Pós-Contratuais

Após o término de uma relação de franquia, o franqueador estará preocupado com o impacto que o término terá no ativo imaterial (goodwill) e com o risco do ex- franqueado fazer uso da marca, dos segredos comerciais e de outra informação confidencial, e qualquer conhecimento (know-how) adquirido durante o tempo em que era franqueado. Estas preocupações são abordadas por disposições que protegem o portfolio de Registro de Marca e a imagem e por acordos conhecidos por pactos de não concorrência, que limitam a capacidade do ex-franqueado se envolver num negócio concorrente.

Assim, para proteger o ativo imaterial, o ex- franqueado será obrigado a adotar uma ou mais das seguintes medidas:¹¹

- » Cancelar qualquer registro da licença concedida pelo franqueador para o uso da sua marca.
- » Alterar o sinal distintivo e a decoração das instalações bem como de quaisquer veículos.
- » Devolver todas as embalagens e material publicitário, de marketing e promocional, associados com a franquia.
- » Deixar de utilizar os artigos de papelaria, os folhetos, os sites, redes sociais, etc., que contenham as marcas do franqueador, nomes comerciais, nomes de domínio e outras referências à franquia.
- » Devolver todos os manuais de operações.
- » Deixar de utilizar o sistema do franqueador.
- » Deixar de utilizar o material do franqueador protegido pelo direito de autor.

Adicionalmente, o franqueador pode ter reservado o direito de comprar os ativos tangíveis do negócio com base numa fórmula predeterminada (como a depreciação) e/ou de arrendar o estabelecimento comercial. Se tal acontecer, o franqueado estará literalmente fora do negócio. Muitos franqueadores exercem estes direitos, depois vendem o local a um novo comprador como uma franquia “porta fechada”.

Os pactos de não concorrência que impeçam o ex- franqueado de estar envolvido num negócio concorrente são considerados restrições ao comércio e apenas são executáveis se forem “razoáveis”. Para a determinação da sua razoabilidade, são considerados os três fatores seguintes:

- » **A duração (prazo) da restrição.** Em geral, o máximo recomendado é um ano, evitando-se prazos maiores e a suposta alegação de abusividade.
- » **O âmbito da atividade restringida.** Algumas jurisdições têm normas específicas que regulam esta matéria; é, pois, importante rever a legislação local. A restrição deve ser confinada ao âmbito da atividade franqueada, evitando-se assim qualquer alegação de abuso concorrencial ou ainda à liberdade económica. Por exemplo, se o franqueado operar um restaurante de hambúrgueres, um pacto de não concorrência que se aplique a “qualquer operação que envolva comida”, irá provavelmente ser considerado inválido por ser demasiado amplo.
- » **A área geográfica da restrição.** Limite a área de não concorrência ao território especificado no contrato de franquia ou, se nenhum território tiver sido especificado, à “área dos clientes” do negócio franqueado. Assim, se 80 por cento dos clientes do franqueado viver num raio de 5 quilómetros do estabelecimento franqueado, será insensato estender a restrição para além dessa área.

¹¹ <https://whichfranchise.co.za/blog/page/40/>

24. Ações Coletivas

Normalmente, um franqueado considerará intimidador iniciar sozinho uma batalha legal contra o franqueador. Usando a força dos números, os franqueados que estão “similarmente situados” podem iniciar uma ação coletiva contra o franqueador em nome de um grupo de franqueados. Nas jurisdições onde as ações coletivas não são comuns, os franqueados com questões legais similares podem juntar-se numa ação ordinária. Os franqueadores têm procurado proteger-se contra tais eventualidades adicionando uma cláusula no acordo por via da qual o franqueados e compromete, em caso de arbitragens ou processos judiciais futuros, a defender apenas os seus próprios interesses e não os de qualquer outra parte.



6

ANEXO

25. Direitos de propriedade intelectual¹²

O direito de propriedade intelectual refere-se às criações da mente: invenções; obras literárias e artísticas; símbolos; nomes e imagens usados no comércio. Está dividida em duas categorias: propriedade industrial, que inclui patentes de invenção, marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, e direito de autor, que inclui obras literárias tais como romances, poemas e peças, filmes, obras musicais, obras artísticas tais como desenhos, pinturas, fotografias e esculturas, e desenhos arquitectónicos. Os direitos conexos ao direito de autor incluem os direitos dos artistas intérpretes e executantes relativamente às suas interpretações e execuções, dos produtores de fonogramas, e os das entidades de radiodifusão relativamente aos seus programas de rádio e de televisão.

Apesar das leis de propriedade intelectual da maioria dos países estejam caminhando para uma maior harmonização, elas permanecem leis nacionais (ou regionais, se um grupo de países tiver acordado no sentido de uma lei de propriedade intelectual regional), tendo efeito apenas dentro das fronteiras territoriais do país ou da região, consoante o caso. Assim, um direito de propriedade intelectual obtido numa jurisdição apenas é válido nessa jurisdição, exceto quando falamos de direitos de autor e a abrangência territorial da Convenção de Berna.

Registro de Marca

Um Registro de Marca é um sinal distintivo, que identifica certos bens ou serviços como sendo produzidos ou fornecidos por uma pessoa ou empresa específica. O sistema ajuda os consumidores a identificarem e comprarem um bem ou serviço porque a sua natureza e qualidade, indicada pela sua marca única, vai de encontro às suas necessidades.

O Registro de Marca fornece proteção ao seu titular assegurar-lhe o direito exclusivo de usá-la para identificar produtos ou serviços, ou de autorizar terceiros a usá-la em troca de pagamento. O período de proteção varia, no Brasil tendo validade por 10 anos a partir da data de concessão do registro, mas o Registro de Marca pode ser renovada indefinidamente desde que se pague as taxas correspondentes e haja uso continuado da mesma.

Os Registros de Marca podem ser constituídos por palavras, letras e números ou uma combinação dos mesmos. Podem ser constituídas por desenhos, símbolos, sinais tridimensionais (tais como o formato e a embalagem de produtos) e, em alguns países, mesmo por sinais sonoros (tais como sons musicais ou vocais), fragrâncias ou cores usadas como características distintivas, embora a proteção a estes signos distintivos ainda não seja permitida por lei.

¹² Extraído de “[What is Intellectual Property?](#)”, publicação da OMPI n.º 450 (E) ISBN 92-805-1155-4, com exceção da seção sobre segredos comerciais, que é extraída de “Secrets of Intellectual Property, A Guide for Small and Medium-Sized Exporters” publicado pelo Centro de Comércio Internacional (International Trade Centre) e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Genebra 2004.

Para além dos Registos de Marca que identificam a fonte comercial dos produtos ou serviços, existem outras categorias Registos de Marca. Os Registos de Marca coletivas pertencem a uma associação (pessoa jurídica) cujos membros podem usar asmarcas para se identificarem com um certo nível de qualidade e com outros requisitos estabelecidos pela associação. Exemplos dessas associações são as que representam os contabilistas, os engenheiros ou os arquitetos. Os Registos de Marca de certificação são concedidas para assinalar a conformidade com padrões definidos, mas o seu uso não depende da qualidade de membro de uma associação. Estes Registos de Marca podem ser concedidas a qualquer pessoa que possa certificar que os produtos em questão obedecem a certos padrões estabelecidos. Os padrões de qualidade “ISO 9000” internacionalmente aceites são um exemplo dessas certificações amplamente reconhecidas.

A proteção legal de um Registro de Marca é obtida através de registo e, em alguns países, através do uso. O Brasil adota o sistema de proteção a quem primeiro registra, embora exista exceção legal para os usuários anteriores de boa-fé, que pode ser arguida conforme análise do caso concreto. O registo é obtido mediante a apresentação de um pedido de registo junto do instituto/serviço nacional ou regional de marcas, no caso do Brasil o Instituto Nacional da Propriedade Industrial “INPI”. Os pedidos de registo de marca pode ser rejeitados com base nos chamados “motivos de recusa absolutos” nos seguintes casos:

- » Termos genéricos. Por exemplo, uma pessoa não pode registar a marca CADEIRA para vender cadeiras; o pedido de registo de marca será recusado uma vez que “cadeira” é o termo genérico para designar o produto em questão.
- » Termos descritivos. São palavras que são usualmente utilizadas no comércio para descrever o produto em questão. Por exemplo, a marca DOCE para a comercialização de chocolates seria provavelmente rejeitada por ser descritiva. Da mesma forma, termos qualitativos ou elogiosos, tais como RÁPIDO, MELHOR, CLÁSSICO ou INOVADOR, provavelmente suscitariam objeções similares, a menos que façam parte de uma marca distintiva.
- » Registos de Marca enganadoras. São Registos de Marca que são suscetíveis de induzir os consumidores em erro quanto à natureza, qualidade ou proveniência geográfica do produto. Por exemplo, um Registro de Marca de margarina em que apareça a imagem de uma VACA seria provavelmente recusada, por ser considerada falaciosa para os consumidores, que provavelmente associariam esta marca a laticínios (isto é, manteiga).
- » Registos de Marca consideradas contrárias à ordem pública ou à moral. Geralmente, não se autoriza que sejam registadas como marcas palavras e imagens consideradas violadoras de normas de moral e de religião comumente aceites.
- » Bandeiras, escudos de armas, carimbos oficiais e emblemas de Estados e de organizações internacionais que tenham sido comunicados à Secretaria Internacional da OMPI são geralmente excluídos do registo.

Os pedidos são recusados com base “em motivos de recusa relativos” quando o Registro de Marca esteja em conflito com direitos de marca preexistentes, isto é, uma marca idêntica ou semelhante anteriormente registada para um tipo de produto igual ou semelhante.

Para mais informações, veja “[A Criação de uma Marca](#): Uma Introdução às Marcas de Fábrica ou de Comércio para Pequenas e Médias Empresas”, e o conjunto de ferramentas multimédia IP PANORAMATM, Módulos 02 e 12, em <https://www.wipo.int/en/web/business/ip-panorama>.

Segredos comerciais

Em geral, qualquer informação comercial confidencial que confira uma vantagem competitiva a uma empresa pode ser qualificada como um segredo comercial. Um segredo comercial pode estar relacionado com matérias técnicas, tais como a composição ou o design de um produto, um método de fabricação ou o conhecimento não amparado por direito de propriedade intelectual (know-how trade dress)¹³ necessário para executar uma determinada operação. Os itens que são comumente protegidos como segredos comerciais incluem processos de fabricação, resultados de pesquisas de mercados, perfis dos consumidores, listas de fornecedores e de clientes, listas de preços, informação financeira, planos comerciais, estratégias comerciais, estratégias publicitárias, planos de marketing, planos e métodos de vendas, métodos de distribuição, designs, esboços, planos arquitetónicos, desenhos técnicos e mapas, etc.

Apesar das condições de qualificação como segredo comercial variarem de país para país, existem alguns padrões gerais: a informação tem de ser confidencial ou secreta. Informação que seja em geral conhecida ou facilmente determinável não é protegida como segredo comercial. Mesmo informação difícil de aprender pode perder o seu estatuto protegido se o titular não tomar as devidas precauções para manter a sua confidencialidade ou sigilo. A informação tem de ter valor comercial por ser secreta e o titular da informação tem de ter tomado medidas razoáveis para manter a informação confidencial ou secreta (por exemplo, através de acordos de confidencialidade ou de não divulgação com todos aqueles que têm acesso à informação secreta. Designar simplesmente a informação de segredo comercial não qualificará a mesma como segredo comercial).

O titular do segredo comercial pode impedir outros de adquirirem, divulgarem ou usarem o segredo comercial de forma imprópria. No entanto, as leis que protegem os segredos comerciais não dão o direito de impedir as pessoas que adquiram ou usem a informação de uma forma legítima, isto é, sem recorrerem a meios ilegais ou sem violarem acordos ou leis.

Ao contrário do que acontece com outras formas de propriedade intelectual, tais como as patentes, as marcas e os desenhos industriais, manter um sigilo comercial é basicamente uma forma de proteção cuja aplicação incumbe ao interessado. A proteção do segredo comercial dura enquanto a informação for mantida confidencial. Uma vez que a informação relevante seja tornada pública, a proteção do segredo comercial tende a terminar.

Para mais informações, veja “[Proteção de segredos comerciais: como as empresas podem responder ao desafio de tomar “medidas razoáveis”](#)”, e o conjunto de ferramentas multimédia IP PANORAMATM, Módulo 04, em <https://www.wipo.int/en/web/business/ip-panorama>.

¹³ O conhecimento (know-how) pode ou não ser um segredo comercial. O conhecimento (know-how) refere-se geralmente a um grupo mais amplo de conhecimentos e de capacidades comerciais internos que se qualificam como segredo comercial se as condições para qualificação como segredo comercial estiverem reunidas.

Direito de Autor e Direitos Conexos

O direito de autor é um corpo de leis que concedem aos autores, artistas e outros criadores proteção para as suas criações literárias e artísticas, as quais são geralmente referidas como “obras”. Uma área de direitos estreitamente associada ao direito de autor é a dos “direitos conexos”, que fornece direitos idênticos ou similares aos do direito de autor, apesar de, algumas vezes, serem mais limitados e terem uma duração inferior. Os beneficiários dos direitos conexos são os artistas intérpretes ou executantes (tais como os atores e músicos) relativamente às suas interpretações ou execuções; os produtores de fonogramas (por exemplo, gravações em cassetes e discos compactos) relativamente às suas gravações; e as entidades de radiodifusão relativamente aos seus programas de rádio e de televisão. As obras protegidas pelo direito de autor incluem, mas não estão limitadas a: romances, poemas peças de teatro, obras de referência, jornais, programas de computador, bases de dados, filmes, composições musicais, coreografias, pinturas, desenhos, fotografias, escultura, arquitetura, anúncios publicitários, mapas e desenhos técnicos.

Os criadores de obras protegidas pelo direito de autor, e os seus herdeiros e sucessores (geralmente referidos como “titulares de direitos”), têm certos direitos básicos ao abrigo da lei sobre o direito de autor. Eles são titulares do direito exclusivo de utilizar ou de autorizar terceiros a utilizarem a obra nos termos acordados. O(s) titular(es) de direitos sobre uma obra podem proibir ou autorizar: a sua reprodução em todos os formatos, incluindo impressão e gravação de som; a sua execução pública e comunicação ao público; a sua radiodifusão; a sua tradução para outras línguas; e a sua adaptação, tal como a adaptação de um romance a um roteiro para um filme. Direitos similares de fixação (gravação) e reprodução, entre outros, são concedidos ao abrigo dos direitos conexos.

Muitos tipos de obras protegidas ao abrigo das leis sobre o direito de autor e os direitos conexos exigem distribuição em massa, comunicação, e investimento financeiro para o sucesso da sua disseminação (por exemplo, publicações, fonogramas, e filmes); por isso, muitas vezes os criadores transferem os direitos sobre os seus trabalhos para empresas melhor capacitadas para desenvolver e comercializar as obras, em troca de uma compensação, na forma de quantias fixas e/ou royalties (compensação que tem por base uma percentagem das receitas geradas pela obra).

De acordo com o previsto nos relevantes tratados da OMPI, os direitos patrimoniais resultantes do direito de autor têm um prazo que começa com a criação e fixação da obra, e dura, pelo menos, até 50 anos após a morte do criador. As leis nacionais podem estabelecer termos de proteção mais longos, como no Brasil, cujo período de proteção dos direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil, conforme determinado pela Lei Federal nº 9.610, também conhecida como Lei de Direitos Autorais. Este termo de proteção permite tanto aos criadores como aos seus herdeiros e sucessores retirarem benefícios financeiros por um período de tempo razoável. Igualmente, no Brasil, os direitos conexos têm termo de prote-

ção de setenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão; e à execução e representação pública, para os demais casos. O direito de autor e a proteção dos artistas intérpretes ou executantes também inclui direitos morais; são eles o direito de reivindicar a paternidade da obra ou da interpretação ou execução e o direito de se oporem a alterações à obra ou à interpretação ou execução que possam causar danos à reputação do criador. No Brasil, a Lei de Direitos Autorais determina que os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.

A proteção conferida pelo direito de autor e pelos direitos conexos é obtida automaticamente, sem necessidade de registo ou de quaisquer outras formalidades – o Brasil segue esta regra. No entanto, muitos países disponibilizam um sistema opcional de registo e depósito de obras; estes sistemas facilitam, por exemplo, a resolução de questões que envolvam litígios sobre a titularidade ou a criação, transações financeiras, vendas, cessões e transferências de direitos. No Brasil, apesar de não obrigatório, é facultado ao autor registrar a sua obra, conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Muitos autores e artistas intérpretes ou executantes não têm a capacidade nem os meios para obter a execução legal e administrativa do direito de autor e dos direitos conexos, nomeadamente por causa do aumento do uso de direitos literários, musicais e de interpretação ou execução a nível mundial. Por isso, o estabelecimento e aprimoramento das entidades de gestão coletiva, ou “sociedades”, é uma tendência crescente e necessária em muitos países. Estas sociedades podem oferecer certas vantagens aos seus membros, como o conhecimento jurídico e a eficiência administrativa da sociedade em, por exemplo, questões de cobrança, gestão, e distribuição dos royalties ganhos pela utilização nacional e internacional da obra ou interpretação ou execução por um membro. Certos direitos dos produtores de fonogramas e das organizações de radiodifusão também são, por vezes, geridos coletivamente. No Brasil, as associações representam diferentes classes da cadeia produtiva da música, trabalhando de forma integrada para impulsionar a música enquanto arte e negócio. Elas ainda atuam no cadastro e no relacionamento com os artistas e definem as normas de arrecadação e distribuição de direitos autorais, através do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição “Ecad”, que é administrado por sete associações de gestão coletiva, que representam os compositores, artistas e demais titulares filiados a elas: Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC. Toda a gestão coletiva (associações + Ecad) atua de forma conjunta para que o trabalho dos artistas seja reconhecido. Para receber remuneração/royalties decorrentes dos direitos autorais de execução pública, os artistas e demais titulares precisam ser filiados a uma das associações e manter seu repertório sempre atualizado, com todas as informações referentes ao cadastro de obras musicais e fonogramas, assim como sobre valores distribuídos aos artistas, são concedidas diretamente pelas associações.

Para mais informações, veja “[Expressão Criativa: Uma Introdução a Direito de Autor e Direitos Conexos para Pequenas e Médias Empresas](#)”, publicação da OMPI n.º 918, e o conjunto de ferramentas multimídia IP PANORAMATM, Módulo 05, em <https://www.wipo.int/en/web/business/ip-panorama>.

Patentes

A patente é um direito exclusivo concedido relativamente a uma invenção, quer seja um produto ou um processo, que tenha aplicação industrial (utilidade), seja nova (novidade) e exiba suficiente “atividade inventiva” (não ser óbvia). A patente fornece ao seu titular proteção para a invenção. A proteção é concedida por um período limitado, geralmente 20 anos a contar da data da apresentação do pedido.

A proteção de patente significa que o titular da patente tem o direito exclusivo de impedir terceiros de fazerem, usarem, oferecerem para venda, venderem ou importarem a invenção. A aplicação efetiva dos direitos de patente é usualmente feita num tribunal, o qual, na maioria dos sistemas, tem a autoridade para parar a infração da patente, mediante requerimento da parte prejudicada. Um tribunal também pode, por seu turno, declarar a patente inválida após a validade da mesma ser questionada com sucesso por um terceiro.

O titular de patente tem o direito de decidir quem pode – ou não pode – utilizar a invenção patenteada durante o período em que a invenção está protegida. O titular da patente pode dar autorização, ou licenciar, a terceiros o uso da invenção sob termos mutuamente acordados. O titular pode também vender o direito sobre a invenção a um terceiro, o qual se tornará então o novo titular da patente. Uma vez caducada a patente, a proteção termina, e a invenção entra no domínio público, o que significa que o titular não terá mais direitos exclusivos sobre a invenção, a qual se tornará disponível para exploração comercial por terceiros.

Todos os titulares de patentes são obrigados, em contrapartida pela proteção da patente, a divulgar publicamente a informação sobre as suas invenções, de forma a enriquecer o corpo total de conhecimento técnico existente no mundo. Tal corpo de conhecimento público sempre em crescimento promove a criatividade e inovação de terceiros. Desta forma, as patentes fornecem não apenas proteção para o titular mas também informação valiosa e inspiração para futuras gerações de investigadores e inventores.

O primeiro passo para assegurar uma patente é a apresentação do pedido de patente. O pedido de patente geralmente contém o título da invenção, bem como a indicação do seu campo técnico; deve incluir o contexto e a descrição da invenção, em linguagem clara e com detalhe suficiente para que um indivíduo com um conhecimento médio da matéria possa utilizar ou reproduzir a invenção. Tais descrições são usualmente acompanhadas por materiais visuais, tais como desenhos, planos ou diagramas, para melhor descrever a invenção. O pedido também contém várias “reivindicações”, isto é, informação que determina o âmbito de proteção concedido pela patente.

Para mais informações, veja “[Inventar o Futuro](#): Uma Introdução a Patentes para Pequenas e Médias Empresas”, publicação da OMPI n.º 917, e o conjunto de ferramentas multimédia IP PANORAMATM, Módulos 03 e 06, em <https://www.wipo.int/en/web/business/ip-panorama>.

Registro de Desenho Industrial

Um Registro de Desenho Industrial é o aspeto ornamental ou estético de um produto. O Registro de Desenho Industrial pode consistir em elementos em três dimensões, como a forma ou superfície de um produto, ou elementos em duas dimensões, tais como padrões, linhas ou cores. Os Registros de Desenho Industrial são aplicados a uma grande variedade de produtos, da indústria e do artesanato: de instrumentos técnicos e médicos até relógios, joias e outros produtos de luxo; de produtos domésticos e aparelhos elétricos a veículos e estruturas arquitetônicas; de estampas têxteis a objetos de lazer. De acordo com a maioria das leis nacionais, para ser protegido, um Registro de Desenho Industrial deve ser novo ou original e não funcional. Isto significa que um Registro de Desenho Industrial tem primeiramente uma natureza estética e que quaisquer características técnicas do produto ao qual o desenho é aplicado não são protegidas.

Quando um Registro de Desenho Industrial é protegido, é assegurado ao titular – a pessoa ou entidade que registou o desenho – um direito exclusivo de impedir cópias ou imitações não autorizadas do desenho por parte de terceiros.

Para mais informações, veja “[A Beleza Exterior](#): Uma Introdução aos Desenhos Industriais para Pequenas e Médias Empresas”, publicação da OMPI n.º 498, e o conjunto de ferramentas multimédia IP PANORAMATM, Módulo 02, em <https://www.wipo.int/en/web/business/ip-panorama>.