

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
JÚLIA PAULINO HUK

**SISTEMA DE FRANCHISING E PROPRIEDADE INTELECTUAL: PERSPECTIVAS
SOBRE A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DA MARCA**

CURITIBA
2023

JÚLIA PAULINO HUK

**SISTEMA DE FRANCHISING E PROPRIEDADE INTELECTUAL: PERSPECTIVAS
SOBRE A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DA MARCA**

Artigo científico apresentado como requisito parcial à obtenção de grau de Bacharel no Curso de Graduação em Direito, no Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná.

Orientadora: Prof^ª. Dr^ª. Marcia Carla Pereira Ribeiro.

CURITIBA


2023

TERMO DE APROVAÇÃO

SISTEMA DE FRANCHISING E PROPRIEDADE INTELECTUAL: PERSPECTIVAS SOBRE A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA
DA MARCA

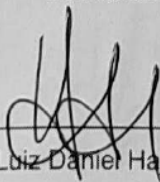
JÚLIA PAULINO HUK

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado como
requisito parcial para obtenção de Graduação no Curso de
Direito, da Faculdade de Direito, Setor de Ciências jurídicas
da Universidade Federal do Paraná, pela seguinte banca
examinadora:

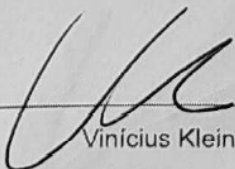


Marcia Carla Pereira Ribeiro
Orientador

Coorientador



Luiz Daniel Haj Mussi
1º Membro



Vinicius Klein
2º Membro

RESUMO

O escopo do presente artigo reside na análise da importância da marca para o sistema de *franchising*. O estudo se desenvolve a partir de uma investigação bibliográfica, que explora aspectos atinentes à temática do sistema de *franchising* e do uso da marca intrínseca ao contrato de franquia, com enfoque aos aspectos relativos à responsabilidade do franqueado na exploração da marca durante à vigência contratual e as obrigações de não-concorrência e de descaracterização da unidade franqueada após o encerramento do vínculo. Primordialmente, o artigo localiza o sistema de *franchising* a partir de uma abordagem histórica e conceitual, e percorre, em sequência, aspectos da legislação e de sua relevância mercadológica e interpartes. A marca será apresentada inicialmente como uma espécie do gênero propriedade intelectual, após, o artigo desenvolve noções acerca de sua definição, registro e concessão, porquanto são temas de repercussão no sistema de *franchising*. Evidencia-se, por fim, perspectivas da marca, quanto à sua finalidade e proteção no sistema de *franchising*, encaminhando a temática da sua exploração pelo franqueado a partir da licença de uso que lhe é concedida, enquanto atua como uma unidade franqueada e mesmo após o encerramento contratual, sob à ótica da responsabilidade que franqueador e franqueado, em especial, possuem para garantir à incolumidade da marca.

Palavras-chave: Franchising; Contrato de franquia; Propriedade intelectual; Marca.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 O SISTEMA DE FRANCHISING	6
2.1 BREVE HISTÓRICO	6
2.2 CONCEITUAÇÃO	7
2.3 REGULAÇÃO	8
2.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS	11
3 A MARCA	12
3.1 DEFINIÇÃO	12
3.2 REGISTRO	13
3.3 CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE MARCA	14
4.0 A MARCA NO SISTEMA DE FRANCHISING	16
4.1 FASE PRÉ-CONTRATUAL	16
4.2 DURANTE O CONTRATO	16
4.3 APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO	18
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	21
REFERÊNCIAS	23

1 INTRODUÇÃO

As atividades econômicas de distribuição tomaram formas mais robustas a partir da necessidade de ligar a produção em larga escala a uma rede crescente de consumo. Deixando de ser um mero custo relativo ao transporte, armazenagem e oferta, a distribuição, nos últimos dois séculos, adentra o setor produtivo enquanto estratégia de difusão e adaptação de uma oferta à uma demanda.

O sistema de franquia emerge neste cenário socioeconômico, tendo se desenvolvido com maior impulso nas últimas décadas do século XX. A franquia, enquanto um arranjo contratual, representa uma das estratégias pela qual as empresas passaram a estabelecer uma rede de cooperação, caracterizada pelo fortalecimento e expansão de uma marca por meio de unidades franqueadas e pelo compartilhamento de *know-how*.

No Brasil, o crescimento da adesão de empresas ao sistema de *franchising* é visível e mensurável. Hoje o Brasil é o quarto maior mercado em número de redes de franquia no mundo e os dados mais recentes da Associação Brasileira de Franchising (ABF), em seu último levantamento, demonstram que esta expansão é crescente. O número de redes de franquia entre os anos de 2021 e 2022, após um período pandêmico que prejudicou o comércio nacional, partiu da casa 2.882 marcas em 2021, para 3.077 no ano seguinte. Esta alavancagem representa um faturamento de R\$ 211 bilhões ao ano (ABF, 2023). O sucesso do negócio está associado especialmente a gestão da rede franqueada.

Perante o crescente desenvolvimento do *franchising* no Brasil, o presente estudo se propõe a apresentar os principais aspectos acerca do sistema de *franchising* e identificar a função desempenhada pela marca dentro desse sistema. Irá, portanto, investigar a relevância mercadológica e estratégica da marca na relação entre franqueador e franqueado, bem como o papel que a licença de uso de marca desempenha dentro do sistema de *franchising*. O objetivo, portanto, reside em identificar a regulação da marca dentro do contrato de franquia, seu impacto dentro do sistema e aspectos da sua proteção.

2 O SISTEMA DE FRANCHISING

2.1 BREVE HISTÓRICO

Conforme ensina Ana Claudia Redecker, o conceito rudimentar de *franchising* foi descoberto como derivado de um termo de origem francesa, *franchisage*, o qual definia, nas palavras da autora, o “privilégio com o qual, na época do feudalismo, concedia-se autonomia, tanto aos Estados como aos súditos”, de modo que “as cidades franqueadas eram as que podiam usar, em seu benefício, uma vantagem ou privilégio até então reservado aos senhores feudais” (REDECKER, 2020, p. 30).

O sistema de *franchising* guarda, em certa medida, com o referido termo francês, a semelhança da cessão de um direito ou um privilégio, como menciona à autora, a outrem, que de modo diverso não poderia usufruir de determinados benefícios. Pode-se então dizer, em tentativa simplória de visualizar uma ponte entre o termo francês *franchisage* e o atual sistema de *franchising*, que assim como privilégios típicos dos senhores feudais tornavam-se acessíveis as cidades franqueadas, hoje, o franqueado acessa benefícios relativos ao direito de uso de uma marca, por exemplo, que não poderia usufruir por meio outro que não a partir da franquia. “No sentido mais básico, o termo franquia remete a um direito ou privilégio de operar conforme a estrutura preconcebida do franqueador” (LAVIERI, 2015, p.340).

Uma das primeiras experiências conhecidas historicamente, que pode ser tomada como similar ao atual formato de *franchising*, ocorreu nos Estados Unidos, quando, em meados dos anos 1860, a *Singer Sewing Machine*, adotou uma estratégia de expansão de negócios mediante à qual estabelecia acordos com comerciantes de diferentes regiões, concedendo-lhes o direito de usar sua logomarca nas fachadas das lojas, exigindo-lhes, em contrapartida, a adaptação dos seus espaços de venda para um formato que atendessem aos padrões da marca (BERNAND, 2007, p. 12).

A década de 1890 testemunhou o surgimento de outras empresas que também adotaram o sistema de franquia, como a *General Motors* e a Coca-Cola. A conhecida rede McDonald's, hoje um exemplo de negócio cuja estratégia de expansão mediante o sistema de franquia foi bem-sucedida, deu seus primeiros passos em direção ao horizonte da *franchising* algumas décadas depois, quando, em 1955 foi inaugurada a primeira franquia da marca, que hoje está presente em mais de 100 países (REDECKER, 2020, p. 31).

Uma das primeiras experiências de franquia nacionais também datam a década de 1950, tendo sido o caso da rede de ensino de idiomas Yázigi, que implementou um sistema de

concessão de licenças para o uso de seu método para outras escolas de idiomas (REDECKER, 2020, p. 32). Podemos ainda citar o caso do O Boticário, que, em 1980, tornou-se franqueadora e expandiu gradualmente em nível nacional (FERNANDES, 2000, p. 47), sendo hoje a segunda maior rede de franquias brasileira, com mais de três mil e seiscentas unidades.

A expansão desse sistema de negócio nacional e mundialmente reflete um amadurecimento do sistema, bem como um avanço na sua regulação e na resolução de controvérsias que lhe assentam maior solidez. Não se trata, todavia, de um formato negocial perfeito, porquanto diversas são as dificuldades e desafios que ainda são objeto de estudo. A abordagem subsequente se propõe a consolidar brevemente o que se entende atualmente por sistema de *franchising*, identificando o posicionamento legal e a perspectiva econômica desse modelo de negócio para as partes que lhe constituem, para que possamos partir de um referencial teórico para a discussão acerca dos aspectos da marca dentro desse sistema.

2.2 CONCEITUAÇÃO

O *franchising* compreende um sistema de desenvolvimento e difusão de uma marca, a partir da implantação de unidades franqueadas administrada por empresários autônomos (franqueados), que pagam ao franqueador pelo direito que lhes é licenciado de usar sua marca em determinado local e período de tempo. Esse sistema contempla a multiplicação de uma organização empresarial sob a responsabilidade de diversos empresários autônomos, os quais são autorizados, pelo franqueador, a utilizar seus métodos comerciais, como as marcas, os conhecimentos técnicos e a formatação arquitetônica das lojas, em troca de uma compensação financeira ou royalties (BORGES, 2010, p. 69). Para o consumidor final, o negócio autônomo do franqueado, enquanto presta serviços ou comercializa produtos da marca da empresa franqueadora e estrutura-se sob padrões por ela definidos, aparenta, propositalmente, ser um único agente econômico.

A conceituação de *franchising* sofre pouca variação pelo mundo, residindo as principais diferenças na extensão de particularizações que lhe são empregadas. Orlando Gomes (1977, p. 571), conceitua a franquia empresarial, ressaltando os aspectos cerne desse sistema, como a “operação pela qual um empresário concede a outro o direito de usar a marca de um produto seu com assistência técnica para sua comercialização, recebendo em troca determinada remuneração.”

A partir de uma análise mais abrangente de outros aspectos característicos desse arranjo contratual, temos a definição de Redecker, que entende a franquia empresarial como:

Uma forma de colaboração comercial entre empreendedores independentes, regulada por um contrato, no qual uma parte – franqueador – concede a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas – franqueados - o direito de utilizar da sua marca, produto, serviço, sobre a base de um conceito previamente desenvolvido e consolidado no mercado, sem vínculo de subordinação, mediante determinada remuneração, ficando o franqueado obrigado a seguir as regras estabelecidas pelo franqueador com o fim de manter a homogeneidade da rede e a qualidade constante dos produtos e/ou serviços oferecido. (REDECKER, 2020, p. 45).

A nova legislação de franquia também nos concede um conceito, não da franquia empresarial, como os autores prévios, mas do “sistema de franquia empresarial”. Em seu artigo 1º, a nova Lei de Franquia (Lei nº. 13.966/19), versa que:

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

O principal aspecto caracterizador do sistema de franquia, presente nas principais obras doutrinárias sobre o tema, encontra-se na cessão temporária de uso de uma marca pelo franqueador ao franqueado. A concessão de um direito, do franqueador ao franqueado, de utilizar uma marca ou outro objeto de propriedade intelectual é, para o Humberto Theodoro Jr. o que diferencia o contrato de franquia de outros contratos de distribuição (THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2019, p. 368).

Ao lado da concessão de um direito relativo a um patrimônio imaterial que possui relevância mercadológica perante os consumidores, o sistema de franquia comporta a transferência de tecnologia entre as partes, compreendendo o conjunto de conhecimentos adquiridos pelo franqueador, relativo a todas as etapas da atividade empresarial, e que diferencia o negócio em relação ao dos concorrentes (BARBOSA, 2010, p. 626). Dentro do contrato de franquia, a tecnologia transferida transforma-se em verdadeiro bem de troca, cujo valor econômico decorre do sigilo e importância das informações e experiências para o funcionamento bem-sucedido do negócio.

2.3 REGULAÇÃO

O surgimento do sistema de *franchising* ocorreu, em um primeiro momento, na prática comercial e, posteriormente, sua dinâmica tornou-se objeto do legislador. Até o advento da Lei nº. 8.955/94, o sistema de franquia no Brasil era regulado em especial por iniciativas de associações nacionais dedicadas a conscientização dos participantes e interessados. Nesse período, especial relevância possuía o Código de Conduta e Princípios Éticos da ABF, que comunicou princípios éticos e morais, baseado em valores do Direito Brasileiro, do Código de Ética da Associação Internacional de Franchising (IFA) e das práticas do mercado interno, acolhidos como referência pelos envolvidos na formação de negócios de *franchising* à época (SANTOS, 2023, p. 32).

Essa forma de autorregulação, no entanto, voltava-se principalmente para as partes dentro da relação de franquia, não havendo, até a publicação da Lei, exigências quanto ao fornecimento de informações sobre a atividade de uma rede franqueada para àqueles que tinham o interesse em ingressar (REDECKER, 2020, p. 34). Ademais, o referido Código de Conduta, definia conceitos fundamentais do sistema, estabelecia recomendações quanto ao processo de seleção de franqueados e elencava pontos essenciais a serem contemplados em um contrato de franquia, como o sigilo, a confidencialidade, as cláusulas de não concorrência e a rescisão do contrato (BARROSO, 2000, p. 171-172).

Uma grande conquista para a evolução do sistema de franquia no Brasil ocorre com a previsão legal de um dever de transparência atribuído ao franqueador, demandando-lhe a confecção de uma Circular de Oferta de Franquia (COF), mediante a qual fornece informações relevantes ao empresário que pretende tornar-se um franqueado, permitindo-lhes analisar a viabilidade do ingresso, previamente à adesão às condições do negócio (DE AQUINO, 2021, p. 49).

A opção legislativa pela imprescindibilidade da entrega da COF, antecedente à assinatura do contrato, minimizou o desequilíbrio decorrente da posição, geralmente, superior do franqueador, que estipulava as regras contratuais, remanescendo pouca margem de negociação ao franqueado, que optava por aderir ou não as cláusulas do contrato (SANTOS, 2023, p. 33). A partir da COF, a parte menos favorecida passou a assumir responsabilidades somente após ter sido oportunizada uma avaliação prévia dos aspectos do negócio que pretende aderir.

Dessa forma, observamos que tanto a primeira Lei de franquia (Lei nº. 8.955/94), já revogada, quanto à Lei mais recente de 2019, se enquadram no gênero de legislação de "*disclosure stature*", termo de origem norte-americana usado para se referir às normas que não regulamentam o conteúdo de uma relação contratual específica, mas impõem o dever de

transparência (SANTOS, 2023, p. 176). Em que pese o diploma legal se dedique a tecer diversos requisitos indispensáveis de serem contemplados na elaboração da COF, a Lei não disciplina diretamente a relação entre franqueador e franqueado após a assinatura do contrato, matéria esta objeto de definição mediante cláusulas contratuais.

Com a revogação da Lei nº. 8.955/94, pela Nova Lei de Franquias (Lei nº. 13.966/19), novidades legislativas foram introduzidas, em que pese a estrutura lógica da lei anterior tenha sido conservada. Não obstante a nova Lei tenha sido silente quanto às obrigações e direitos das partes dentro da relação de franquia, alguns aspectos do sistema de *franchising* sofreram alterações. Preenche uma lacuna, a nova Lei, até então objeto da jurisprudência¹, ao esclarecer, ainda em seu Artigo 1º, que a relação entre as partes não constitui uma relação de consumo nem estabelece um vínculo empregatício.

Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, [...] **sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados**, ainda que durante o período de treinamento.

A Lei também se dedica a pormenorizar os elementos integrantes do *know-how*, que, como mencionado em capítulo prévio, referem-se ao conjunto de conhecimentos transmitidos pelo franqueador ao franqueado acerca dos processos, metodologias e operações do negócio. O inciso XV, alínea a, do artigo 2º da Nova Lei de Franquias conceitua *know-how* como o conhecimento acerca “da tecnologia de produto, de processo ou de gestão, informações confidenciais e segredos de indústria, comércio, finanças e negócios a que venha a ter acesso em função da franquia”.

Ante o exposto, conclui-se que a Lei de Franquias regula, sobretudo, aspectos preliminares à contratação e relativos à conceituação do sistema. No que tange à relação contratual, outros diplomas legais e discussões doutrinárias e jurisprudenciais ocupam-se de

¹ RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. CONTRATO DE ADESÃO. ARBITRAGEM. REQUISITO DE VALIDADE DO ART. 4º, § 2º, DA LEI 9.307/96. DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO PRIMA FACIE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA "PATOLÓGICA". ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso especial interposto em 07/04/2015 e redistribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas no CDC, pois não há relação de consumo, mas de fomento econômico. 3. Todos os contratos de adesão, mesmo aqueles que não consubstanciam relações de consumo, como os contratos de franquia, devem observar o disposto no art. 4º, § 2º, da Lei 9.307/96. 4. O Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral "patológico", i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula, independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.602.076/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 30/9/2016.)

suplementar o controle sobre o sistema de *franchising*. Entende-se, sobretudo, que a legislação sobre franquias agrega ao sistema maior previsibilidade e segurança para aqueles que pretendem aderir a uma rede de franquias, porquanto tem como um de seus principais aspectos a previsão da entrega da COF pelo franqueador ao candidato a franqueado em período hábil para decidir de forma fundamentada sobre sua adesão à rede e às condições contratuais. Para além das informações que lhe são fornecidas mediante à COF, há inúmeras vantagens e desvantagens que, de antemão, derivam do sistema de *franchising*.

2.4 VANTAGENS E DESVANTAGENS

Ao franqueado, uma das principais vantagens oriunda de sua adesão ao sistema de franquia reside na redução de riscos e de perdas financeiras na implementação de seu negócio. Em decorrência do acesso rápido a um conhecimento e uma marca já colocada à prova às exigências mercadológicas, o franqueado terá maior previsibilidade e segurança na busca de um melhor retorno para o capital investido (THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2019, p. 351).

Apesar da subordinação econômica a que o franqueado se sujeita, sob a imposição de sistemas, métodos e comportamentos, em prol de assegurar a imagem e a qualidade dos produtos e serviços do franqueador, o franqueado mantém sua autonomia administrativa e jurídica. Este controle exercido pelo franqueador, cabe a ressalva, possui legítima utilidade econômica e ocorre estritamente sobre a atividade de distribuição. O franqueado atuará autonomamente na gestão de sua empresa, seus lucros, recursos humanos etc. (THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2019, p. 364).

O alcance a um vasto território, dispensando-se vultuosos custos relativos à distribuição, permite ao franqueador aumentar o acesso aos seus produtos e serviços, bem como aumentar seu faturamento, sem os riscos do investimento, os quais são transferidos aos franqueados. Ademais, os franqueados, por vezes conhecedores do comércio local e dos hábitos dos consumidores da região, garantirão êxito na adaptação da franquia.

Nesta relação, todavia, prevalece a cooperação entre as partes, em uma comunhão de interesses econômicos, em prol do sucesso do negócio e da divisão de resultados. Nas palavras certeiras de Nelson Abrão, subsiste uma relação na qual:

Enquanto o primeiro deseja vender os produtos ou serviços protegidos por sua marca, o último procura tirar proveito de uma designação distintiva que já desfruta de prestígio perante o público. Em certo sentido, pode falar-se, pois, que há uma interdependência de franqueador e franqueado. O êxito deste último está em função da boa aceitação que a marca poderá encontrar, e o daquele, da habilidade e

operosidade com que o franqueado se haverá ao nível da distribuição. (ABRÃO, 2011, p. 632).

Em termos de motivação socioeconômica e interesse social, o sistema de franquia não apenas beneficia o franqueador e o franqueado, como a própria sociedade, porquanto constitui-se como um sistema eficaz que propicia que produtos e serviços de qualidade se tornem acessíveis a consumidores de regiões mais afastadas de centros urbanos. No contexto mundial, o sistema de franquia permite a concorrência entre marcas, especialmente a participação de comerciantes de pequeno e médio porte na competição, em um mercado de grandes empresas. São favorecidos também os consumidores, que na busca das empresas pela sua boa imagem, oferecem produtos e serviços que estão em constante e crescente processo de melhoria de qualidade (THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2019, p. 352).

Como se pode perceber, a imagem e o impacto da marca do franqueador têm grande relevância para esse modelo de negócio. As primeiras experiências reconhecidas de *franchising*, como a da *Singer Sewing Machine* já dispunham, em grande medida, do papel da marca para a expansão do negócio. Enquanto manteve-se esta imprescindibilidade, o sistema de *franchising* consolidou-se e outros aspectos de sua estruturação foram sendo edificados, como o dever de transparência que lhe foi atribuído.

Introdutoriamente, o artigo se propôs a partir da compreensão do sistema de *franchising* para adentrar na função desempenhada pela marca. Dessa forma, em que pese a lei sobre franquias reconheça a presença imprescindível desse objeto de propriedade intelectual, como depreende-se da definição legal de sistema de *franchising*, demais legislações, como a Lei n.º 9.279/96, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade intelectual, tornam-se marcos fundamentais na regulação da franquia. Para alcançarmos uma compreensão acerca da marca dentro desse modelo de negócio, precisamos entender o que é a marca e qual a sua importância econômica, haja vista serem estes aspectos que lhe tornam tão valiosa para o franqueador e o franqueado.

3 A MARCA

3.1 DEFINIÇÃO

Entende-se por marca todo sinal distintivo que permite a identificação de produtos ou serviços e a distinção destes em relação a outros similares, de mesma origem ou origem diversa. São, portanto, consideradas marcas “quaisquer palavras, expressões ou letras com

caráter distintivo, números, desenhos, imagens, formas, cores, logomarcas, rótulos ou combinações usadas para identificar os produtos ou serviços de uma empresa” (INPI, 2013, p. 3). A existência de uma marca, enquanto esse símbolo com finalidade definida, depende de dois requisitos, para Denis Borges Barbosa, a saber, a “capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor” (BARBOSA, 1997, p. 700).

A finalidade principal da marca é auxiliar os consumidores na identificação de um produto ou serviço ofertado por uma determinada empresa. Possui, portanto, um aspecto informacional, dispondo de uma aptidão para operar como um signo que transmite informações, e “que capacita a migração da mensagem da relação de consumo inaugural para outras relações futuras” (CARNEIRO, 2011, p. 55). Uma boa estratégia empresarial pode promover a associação de um produto ou serviço à um conjunto de qualidades e características, de modo a fixar uma imagem e uma confiabilidade perante a clientela. Todavia, em que pese tais técnicas sejam aplicadas, a construção da imagem de uma marca provém do público, em resposta aos estímulos ou à verificação concreta da qualidade (BARBOSA, 2007, p. 45).

As marcas podem vir a serem consideradas, inclusive, como um ativo para às empresas, cujo valor está relacionado, na maioria das vezes, à imagem e reputação que possuem no mercado. “Isto ocorre porque os consumidores associam o símbolo a uma imagem e conjunto de qualidades que eles valorizam que o torne renomado” (INPI, 2013, p. 5). Esta função econômica assumida pela marca possui função ainda mais acentuada dentro no âmbito dos contratos de licença de uso de marca.

Uma empresa titular de uma marca, especialmente, de uma marca notória, tem um ativo muito valioso em suas mãos. Ativo esse que pode ter valor muitas vezes maior do que o valor do resto do patrimônio material da empresa. O valor atribuído à marca dependerá da força de seu poder de evolução, da atratividade que exerce no público. “Esse valor não é fácil de ser medido, mas não pode deixar de ser reconhecido” (MELLO, 1998, p. 43).

3.2 REGISTRO

O registro da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), é indispensável para que uma empresa possa licenciar a outras o seu uso, tal qual ocorre na instalação de uma rede de franquia. A proteção da marca é conferida pelo registro, que, apesar de não obrigatório, é o meio pelo qual se pode adquirir direitos de propriedade e de

exclusividade, inclusive para propiciar que se obste o uso não autorizado da marca dentro do território nacional. Conforme dispõe o art. 129 da Lei de Propriedade Intelectual:

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

Tal proteção não é absoluta, limitando-se por dois princípios: o da territorialidade, que informa serem efeitos produzidos no território do registro, e o da especialidade, que vincula a proteção ao produto ou serviço assinalado pelo titular, ou seja, a proteção está diretamente ligada ao tipo de produto ou serviço que se destina identificar (INPI, 2013, p. 24). Ademais, a exclusividade adquirida com o registro, implica na outorga à empresa do direito de impedir e tomar medidas cabíveis contra a comercialização por terceiros de produtos ou serviços idênticos ou semelhantes à marca da qual é titular, de modo que gere confusão entre os consumidores (INPI, 2013, p. 5). Caso não opte pelo registro, outras empresas poderão utilizar um sinal idêntico ou similar para identificar seus produtos no mercado.

3.3 CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE MARCA

Enquanto espécie pertencente ao gênero do contrato de transferência de tecnologia, o contrato de licença de uso de marca, diversamente do contrato de cessão de uso de marca, não transfere propriedade, a qual conserva-se com o titular, tão somente permite que esta seja utilizada por uma ou mais empresas por um determinado período (INPI, 2013, p. 25). Como preleciona o autor Thiago Jabur Carneiro em sua tese de doutorado, a concessão da licença “implica a positivação de um direito essencialmente negativo direcionada pelo seu proprietário ou titular a determinadas pessoas físicas ou jurídicas” (CARNEIRO, 2011, p. 92). Adiciona, ainda, que “a partir desde ato positivo do titular, o direito negativo passará a ser detido, em tese, pelo licenciado, que poderá exercê-lo perante terceiros” (CARNEIRO, 2011, p. 92).

Ademais, é incontroverso perante o Superior Tribunal de Justiça, que “a finalidade da proteção ao uso das marcas – garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI – é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação,

proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)².

Via de regra, ao licenciar para um terceiro o uso de uma marca, o titular permanece como controlador da qualidade dos produtos aos quais sua marca se identifica.

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

Dentro do sistema de *franchising*, o licenciamento da marca está atrelado a outros fatores corporificados na utilização de know-how, aquisição e distribuição de produtos específicos em moldes pactuados e pré-definidos pelo franqueador, bem como ao pagamento de uma taxa de filiação e royalties. Caracteriza-se o contrato de franquia, por uma maior standardização relativa ao uso da marca, mediante procedimentos que, por vezes, não são previstos de forma tão rigorosa no contrato de licença de uso de marca. Inclusive, conforme preconiza Thiago Jabur Carneiro, pode ocorrer a desnaturação do contrato de licença de uso de marca, qualificando-o como contrato de franquia, quando o controle de qualidade exercido pelo titular da marca ocorrer em similar intensidade ao que ocorre nas relações entre franqueador e franqueado (CARNEIRO, 2011, p. 313).

No contrato de franquia, o franqueado, licenciado para explorar a marca, não apenas intermedia a relação entre o franqueador e consumidor, diversamente, integra a cadeia produtiva prestando o serviço de forma imediata ao público ou mesmo gerando o produto, sob orientação e moldes do franqueador (CARNEIRO, 2011, p. 314). A licença para o uso da marca é concedida em caráter temporário e para uso em local autorizado pelo franqueado e em produtos e serviços específicos. O franqueador é aquele que irá determinar as formas pelas quais a marca será desenvolvida e utilizada, cabendo ao franqueado a observância das regras atinentes ao uso da marca (SANTOS, 2023, p. 120).

Quanto ao registro do contrato, o Art. 211 da Lei nº. 9.279, a Lei de Propriedade Industrial brasileira, determina que o INPI é competente para promover o registro de contratos que envolvam propriedade industrial, dentre os quais situa-se o contrato de franquia, devido à licença de uso de marca ínsita ao contrato:

² REsp nº 1.105.422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrihgi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 18/5/2011

Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

O mencionado dispositivo, entretanto, não estabelece a obrigatoriedade do registro, mas atribui a este a produção de efeitos perante todo e qualquer terceiro, inclusive, face a um novo franqueado que desrespeita a zona de exclusividade de outro franqueado. Não poderá aquele alegar desconhecimento da ilicitude do ato praticado, em vista do registro empreendido ao contrato.

A ressonância da marca e da regulação de sua licença geram impactos diretos dentro do sistema de *franchising*. A marca enquanto um ativo econômico expressivo, dotada de funções simbólicas, constitui-se como um bem a ser explorado e protegido pelo franqueador ao licenciar seu uso aos franqueados, de modo a garantir que sua credibilidade não seja afetada, refletindo negativamente na credibilidade da rede de franquias como um todo. Vejamos, por fim, como a função da marca, acima explorada, reflete na fase pré-contratual e durante o contrato de franquia e, em sequência, os mecanismos pelos quais o franqueador busca salvaguardar o uso devido da marca.

4.0 A MARCA NO SISTEMA DE FRANCHISING

4.1 FASE PRÉ-CONTRATUAL

Previamente à fase de integração do candidato a franqueado a uma rede de franquia, caberá a ele escolher em qual rede irá aportar seus investimentos. Há diversos aspectos a serem considerados, como os futuros benefícios econômicos, o retorno de seus investimentos, a adaptação dos produtos ou serviços ao comércio local, entre outros (GHANTOUS; CHRISTODOULIDES, 2020, p. 542). A marca, nesta etapa, tem funções simbólicas face o candidato, porquanto, implicitamente, sinaliza a natureza dos produtos ou serviços distribuídos, a tecnologia agregada, a qualidade da rede e o comprometimento do franqueador à marca. Tais percepções provenientes da imagem promovida por uma marca incita o candidato a associar a ela uma maior capacidade de os riscos do negócio serem minimizados (GHANTOUS; CHRISTODOULIDES, 2020, p. 447).

4.2 DURANTE O CONTRATO

A empresa que opera sob franquia, estrutura seu negócio conforme padrões do franqueador, inclusive, alcançando uma clientela potencial desse. “Na franquia, como o operador se disfarça inteiramente sob a pele do franqueador, a clientela se transforma de potencial em efetiva” (BARBOSA, 1997, p. 60). A utilização da marca e demais insígnias do franqueado não se caracteriza apenas como um direito concedido ao franqueado, mas também constitui um dever, porquanto o uso de tais sinais distintivos permitirá que se identifique, a partir da unidade franqueada, a rede de franquia gerida pelo franqueador, contribuindo para a fixação da sua imagem no mercado (THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2019, p. 367).

O compromisso de exclusividade de marca não é aspecto compulsório em um sistema de franquia, a própria Lei prevê que o uso de marcas ou outros objetos de propriedade intelectual está “sempre associado ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços [...]” (BRASIL, 2019).

Há, todavia, em alguma medida, uma forma de exclusividade mútua: ao franqueado caberá prestar os serviços, fabricar os produtos ou comercializá-los sob a marca do franqueador, enquanto este, por sua vez, irá fornecer os produtos, o uso da marca, as informações e conhecimento ao franqueado, na área e no prazo estipulado. Este aspecto mínimo de exclusividade sustenta-se, conceitualmente, no fato de o sistema de *franchising* não constituir uma relação de concorrência entre as partes (BARBOSA, 2003, p. 89-90).

Dessa forma, a atuação do franqueado, sob a concessão de licença de marca presente no contrato de franquia, deverá ocorrer conforme os moldes contratuais e os princípios gerais da legislação antitruste, porquanto aquele adota uma política comercial cujos produtos e serviços são da marca do franqueador, e cuja identidade visual uniformiza-se à imagem coletiva da rede de franquia (THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2019, p. 393).

A atuação pelo franqueado, em contrariedade às disposições contratuais pode configurar uma falta passível de sanção. Neste sentido, em sede de agravo em recurso especial³, após decisão da Corte negando seguimento ao recurso especial da franqueada ESTRELA GENIO FAST FOOD LTDA – EPP, manifestou-se o Supremo Tribunal de Justiça

³ AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO ORDINÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE FRANQUIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NA PARTE CONHECIDA. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.009.472 - RJ - 2016/0287926-6, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Decisão monocrática, julgado em 05/12/2017, DJe: 13/12/2017).

(STJ), não acolhendo a pretensão, entendendo que o acórdão recorrido concluiu de forma integral e suficientemente fundamentada a controvérsia. No caso em tela, foi constatado que a franqueada passou a exercer, no estabelecimento em que se situava a franquía, atividade diversa da estipulada em contrato, bem como manteve a loja em condições sanitárias precárias, em evidente descumprimento à clausula concernente à manutenção dos padrões de qualidade da marca, gerando dano à credibilidade e à imagem da franqueadora.

Ademais, constatou-se que a franqueada criara uma submarca (“FAST HABIBS”), sem autorização do franqueador, utilizando de forma abusiva o direito de exploração de marca que lhe fora concedido. O Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino reiterou a fundamentação do acórdão recorrido, asseverando a ocorrência de inadimplemento contratual decorrente da quebra da clausula de não-concorrência, além da configuração de dano reparatório à imagem da franqueadora, em razão da exploração ilegal da marca no mesmo ramo de serviços e produtos oferecidos pelo HABIBS.

Percebe-se, portanto, que a marca opera como uma fundação para a relação entre franqueado e franqueador visto que a ambos interessa o crescimento da marca e obtenção de resultados dentro desse sistema. Todavia, a licença de uso da marca caracteriza-se também pelo risco de seu uso de forma indevida, e, em correspondência, pela responsabilidade do franqueado em explorar a marca nos moldes contratualmente estabelecidos.

Nesta relação, o franqueador fica vulnerável aos comportamentos oportunistas de franqueados, que podem vir à apropriar-se do *know-how* do franqueador, realizar uma má-prestação dos serviços ou mesmo explorar indevidamente a marca ou outras propriedades intelectuais. A jurisprudência acima apresentada, demonstra os riscos relativos à posição do franqueador. Uma vez concedida a licença de uso da marca ao franqueado, este, agindo sob má-fé, pode prejudicar à imagem da marca ao não observar padrões mínimos de qualidade, ocasionando danos à empresa franqueadora e aos demais franqueados.

4.3 APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO

Quando se encerra a relação entre franqueador e franqueado, assim como ocorre em outras espécies de contratos, emergem questões jurídicas e discussões doutrinárias, especialmente em decorrência das características próprias da relação estreita que se estabelece entre os contratantes (THEODORO JÚNIOR; MELLO, 2019, p. 394). A preocupação com o encerramento do contrato apresenta-se, usualmente como um tema objeto de cláusulas

contratuais, que objetivam definir o destino de imóveis, estoques e materiais adquiridos, bem como a prevenção à concorrência desleal.

Um dos aspectos emergentes ao fim da relação contratual compreende à situação do franqueado que investiu

A Nova Lei de Franquia faz breve menção à situação da não concorrência após o término do contrato, especialmente quanto à situação do franqueado em relação ao *know-how* às informações confidenciais e ao exercício de atividade concorrente à da rede franqueada. Trata-se de disposição legal presente do rol de informações que devem ser fornecidas pelo franqueador na COF:

“Art. 2º Para a implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao interessado Circular de Oferta de Franquia, escrita em língua portuguesa, de forma objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente:

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 de indústria, comércio, finanças e negócios a que venha a ter acesso em função da franquia;

b) implantação de atividade concorrente à da franquia.”

Portanto, ao término da relação contratual, independente do motivo, caberá ao ex-franqueado deixar de desenvolver a atividade idêntica à da franqueadora no mesmo local em que se situava a unidade franqueada, podendo esta determinação estender-se por um determinado território e período. Caberá ainda, realizar a descaracterização da loja, despojando-a dos sinais próprios da marca e demais padrões arquitetônicos que lhe identificavam como uma unidade de uma rede de franquias, inclusive com a devolução de materiais cuja finalidade era de fornecer *know-how* e manter o sigilo das informações compreendidas como confidenciais e de segredo de negócio (SANTOS, 2017, p. 6).

Há um julgado do STJ que, apesar de voltar-se mais à discussão acerca da aplicabilidade de *astreintes* como sanção ao não cumprimento de liminar que determinava o encerramento de atividades de ex-franqueada, devido à similaridade com a atividade da franqueadora, restou reconhecida a validade da abstenção imposta a ex-franqueados de exercerem a mesma atividade dentro de período definido em contrato⁴.

⁴ PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA E USO DE MARCA. CONCESSÃO DE LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. I - Em certos casos, ainda que no regime anterior à alteração dos artigos 273 e 461 do Código de Processo Civil pela Lei nº 8.953/94, é de ser reconhecida a possibilidade de as obrigações de fazer e não fazer serem reforçadas pela imposição de multa (*astreintes*) visando forçar o cumprimento da ordem. E o próprio artigo 798 outorga ao juiz o poder geral de cautela, de forma suficientemente ampla, a conferir-lhe a faculdade de impor esse tipo de sanção tendente à implementação e cumprimento de suas ordens. II - Havendo obrigação sem sanção por seu descumprimento, sem o poder de

Findada a relação contratual entre a franqueadora *Bob's Indústria e Comércio LTDA* e o franqueado *Jack Alimentos LTDA*, devido ao inadimplemento do último em relação às taxas contratuais, o ex-franqueado permaneceu operando no ramo de lanchonetes, comercializando produto de mesma natureza do franqueador, em expressa contrariedade à cláusula contratual que vedava esta situação por um período de dezoito meses, em prol da proteção da marca *Bob's*. A franqueadora pediu uma liminar para que as lojas fossem imediatamente fechadas, bem como fosse imposto, ao ex-franqueado, um prazo para que o padrão arquitetônico fosse descaracterizado e a comercialização de produtos essencialmente similares cessasse, sob de pena de multa diária, as quais, como já citado, foram objeto de decisão do STJ, que reconheceu sua validade.

O mencionado julgamento tem impacto significativo para a jurisprudência da Corte no que tange a matéria de *franchising*, porquanto válida uma obrigação que vem sendo prevista nos contratos de franquia e cujo descumprimento pode ser perquirido judicialmente. Cabe igualmente ressaltar que a previsão de cláusulas de não-concorrência deve observar princípios gerais do nosso ordenamento jurídico, como o da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do direito à livre concorrência. Não se pode estipular que o ex-franqueado deixe de atuar no mesmo ramo de atividade por prazo indefinido ou demasiadamente grande, bem

coerção do destinatário do provimento judicial, o que resta é uma obrigação natural, inexigível judicialmente, com a possibilidade de malferimento de princípios, como do acesso à justiça e da utilidade das decisões. E, na hipótese em análise, é de se ter presente que, mesmo após ser intimada para suspender imediatamente suas atividades, a empresa ré permaneceu atuando ilegalmente no ramo de alimentação por alguns meses, por certo, auferindo lucros. Logo, a entender-se pela ilegalidade da imposição da multa, estaremos, em última análise, endossando um injustificável enriquecimento ilícito por parte da recorrente, situação que deve ser sempre repelida pelo direito.

Recurso especial não conhecido". (REsp 159.643/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, Terceira Turma, julgado em 23.11.2005, DJ 27.11.2006).

como incabível definir um raio territorial de não atuação que supere à razoabilidade⁵. *Vide* entendimento do STJ:

“São válidas as cláusulas contratuais de não-concorrência, desde que limitadas espacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção da concorrência e dos efeitos danosos decorrentes de potencial desvio de clientela – valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente.” (STJ, 2010).

Como se vê, do entendimento acima transcrito, a validade das cláusulas de não concorrência está atrelada tanto à limitação espaço-temporal, como aos efeitos danosos decorrentes. Torna-se nula àquela previsão vitalícia ou mesmo relativizada quando insensível ao caso concreto (SANTOS, 2016, p. 95). Para fortalecer a compreensão quanto à abrangência limitada que a atuação do franqueador contra a concorrência desleal possui, inclusive assegurando que não transcorra em abuso e desequilíbrio de poder econômico, há decisão jurisprudencial que afasta a configuração de concorrência desleal em vista dos produtos comercializados serem essencialmente distintos, em pese decorrentes do mesmo ramo de venda.

No caso em questão, após o encerramento do contrato, a franqueadora ajuizou ação alegando a prática de concorrência desleal pela ex-franqueada, que havia reiniciado seu negócio no ramo de venda de produtos alimentícios, tal qual a franqueadora. Não prosperou, todavia, a o pedido da franqueadora para que àquela cessasse às atividades, porquanto, a partir da análise do conteúdo fático-probatório, constatou-se que as atividades desenvolvidas pelas partes eram essencialmente distintas: uma atuava na comercialização de pizzas e a outra com pratos baseados em carnes⁶.

⁵ RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO EMPRESARIAL ASSOCIATIVO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTADA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. LIMITE TEMPORAL E ESPACIAL. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Demanda em que se debate a validade e eficácia de cláusula contratual de não-concorrência, inserida em contrato comercial eminentemente associativo. 2. A aplicação do direito ao caso concreto, ainda que com fundamentos jurídicos diversos, não caracteriza julgamento extra petita. 3. Pela teoria finalista, só pode ser considerado consumidor aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. 4. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da teoria finalista, em caráter excepcional, desde que demonstrada situação de vulnerabilidade de uma das partes, o que não se vislumbra no caso dos autos. 5. A funcionalização dos contratos, positivada no art. 421 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de conduta proba que se estende para além da vigência contratual, vinculando as partes ao atendimento da finalidade contratada de forma plena. **6. São válidas as cláusulas contratuais de não-concorrência, desde que limitadas espacial e temporalmente, porquanto adequadas à proteção da concorrência e dos efeitos danosos decorrentes de potencial desvio de clientela – valores jurídicos reconhecidos constitucionalmente.** 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.203.109/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 11/5/2015.)

⁶ EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se verificar que o sistema de *franchising* se apresenta como um modelo eficiente, aprimorado ao longo do tempo, que beneficia o franqueador e o franqueado. Assim como em todos os negócios empreendedores, há riscos em sua implantação, mas que, como se mostrou, são minimizados na medida em que a notoriedade da marca e a experiência da rede, aspectos típicos desse modelo de negócio, constituem fatores de segurança no mercado. A rede de cooperação que se estabelece entre o franqueador e as unidades franqueadas fortalece a expansão da marca, que, ganhando maior visibilidade e adquirindo novas estratégias de promoção, afeta diretamente o faturamento da franquia. Tem-se, portanto, na marca, um ponto focal entre as partes contratantes, que beneficiam igualmente da expansão daquela.

Cabe ressaltar, que dentro do sistema de *franchising* a marca é alcançada pelo franqueado a partir de uma licença de uso, que limite a forma e proporção que esta poderá ser explorada. Tal limitação não se mostra como empecilho, porquanto o aspecto territorial e temporal do uso permite que outras unidades franqueadas possam se estabelecer, sem que uma infrinja o espaço de atuação da outra. Ao franqueador há o benefício de manter-se como controlador da marca, garantindo-lhe a possibilidade de definir a medida de utilização pelos franqueados e assegurando que não haverá usurpação. Cabe esta preocupação, em vista da necessidade de o franqueador garantir que a marca permanece transmitindo suas qualidades e não seja desconfigurada perante o mercado e, em especial, perante os consumidores. De igual valor reside sua preocupação perante a concorrência, de modo que as estratégias do modelo de seu negócio possam igualmente ser protegidas. Tal proteção, tanto da marca quanto do know-how transmitido aos franqueados, pode ocorrer mediante a estipulação de cláusulas contratuais de não concorrência.

RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático e probatório dos autos, concluiu pela inexistência de concorrência desleal, ante a diversidade de atividades desenvolvidas pelas partes litigantes. Assim, rever tal entendimento demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais, atraindo o óbice das Súmulas 05 e 07 do STJ. 2.1. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que o referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 3. A mera citação de dispositivos de lei federal tidos por violados, desacompanhada de fundamentação clara e objetiva acerca de como teria ocorrido a violação pelo acórdão recorrido, evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1655128/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Decisão Monocrática, julgado em 28/9/2020, DJe de 03/8/2020.)

Quanto ao impacto da marca, percebe-se que está atua não somente perante os consumidores, enquanto imagem que informa qualidade dos produtos ou serviços, mas também na escolha da rede pelo pretende a franqueado. A marca, em suma, transmite segurança e mínima a percepção de riscos. O registro da marca e a definição clara dos moldes em que esta poderá ser utilizada são aspectos essenciais dentro do sistema de *franchising*, porquanto garantem o sucesso do negócio e a sua integridade.

REFERÊNCIAS

- ABF. **Mercado de franquias brasileiro supera os R\$211 bi e cresce 14,3% em 2022**. ABF, atualizado em 07/03/2023. Disponível em: <<https://www.abf.com.br/mercado-de-franquias-brasileiro-supera-os-211-bi-e-cresce-143-em-2022/>>. Acesso em: 10 nov. 2023.
- ABRÃO, Nelson. **A Lei de Franquia Empresarial** (nº 8.955, de 15.12.1994). In: WALD, Arnaldo (org.). *Doutrinas Essenciais: Direito empresarial*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, v. IV.
- BARCELLOS, J. A. **Contrato de Franquia: A Natureza Jurídica do Contrato de Franquia à Luz da Doutrina e da Jurisprudência Brasileira**. São Paulo: Atlas, 2009.
- BARBOSA, Denis Borges. **Contratos em propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: IBMEC, 2003.
- BARBOSA, Denis Borges. **Do direito de marcas: Uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007.
- BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1997.
- BARROSO, Luiz Felizardo. **A importância de um código de ética**. Rio de Janeiro: Revista da Emerj, 2000.
- BERNAND, Daniel Alberto. **Como tornar sua empresa uma franquia**. Brasília: Sebrae, 2007.
- CARNEIRO, Thiago Jabur. **Contribuição ao estudo do contrato de licença de uso de marca**. 2011. 388 p. Tese de Doutorado, Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2011.
- COELHO, F. U. **Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa**. Volume 2. São Paulo: Saraiva, 2007.
- FERNANDES, Lina Márcia Chaves. **Do contrato de franquia**. Belo Horizonte: Del Rey, 2000.
- GHANTOUS, Nabil; CHRISTODOULIDES, George. **Franchising brand benefits: An integrative perspective**. *Industrial Marketing Management*, Volume 91, 2020, Pages 442-454, ISSN 0019-85012020, <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.10.009>. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850120308737>>. Acesso em: 09 nov. 2023.
- GOMES, Orlando. **Contratos**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas.** Rio de Janeiro: INPI, 2013.

LAVIERI, Carlos Amorim. **Controle e desempenho de franquias: um estudo sobre as atividades de avaliação de desempenho organizacional realizadas por franqueadores.** REGE - Revista de Gestão, Volume 22, Issue 3, 2015, Pages 337-355, ISSN 1809-2276. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809227616301242>>. Acesso em: 08 nov. 2023.

MELO, Pedro Lucas de R.; ANDREASSI, Tales. **Franquias Brasileiras: estratégia, empreendedorismo, inovação e internacionalização.** Cengage Learning Brasil, 2012. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522112685/>>. Acesso em: 13 out. 2023.

NEGRÃO, Ricardo. **Manual de direito empresarial.** 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023.

OMC. **Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).** 2021. Disponível em: <<https://www.wto.org/>>. Acesso em 30 de setembro de 2023.

OMPI. **Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.** 2018. Disponível em: <<https://www.wipo.int/treaties/pt/ip/paris/>>. Acesso em 30 de setembro de 2023.

PATTERSON, R. S. **The Plausibility of Trade Secret Rights.** University of Chicago Law Review, 79(1), 67-94, 2001.

PENDERGAST, S. **For God, Country, and Coca-Cola: The Definitive History of the Great American Soft Drink and the Company That Makes It.** Basic Books, 2013.

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

SANTOS, Alexandre David. **Cláusula de não concorrência nos contratos de franquia.** São Paulo: FGV Direito SP Research Paper Series n. BL001, 2017. Disponível em: <<https://ssrn.com/abstract=3025844>>. Acesso em: 14 nov. 2023.

SANTOS, Alexandre David. **Comentários à nova lei de franquia lei n. 13.966/2019.** 2. ed. São Paulo: Almedina, 2023.

SILVA, A. F. **A Expansão das Franquias no Brasil.** Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2007.

STJ. **Agravo em Recurso Especial Nº 1655128 - SP (2020/0019849-5).** Relator: Ministro Marco Buzzi. Edição nº 0 - Brasília, Publicação: segunda-feira, 03 de agosto de 2020. Publicação no DJe/STJ nº 2963 de 03/08/2020.

STJ. **REsp n. 1.203.109/MG.** Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 11/5/2015.

REDECKER, Ana Claudia. **Franchising**. 2. ed. Curitiba: Appris, 2020.

RICHTER, Marina Nascimbem B. **A Relação de Franquia no Mundo Empresarial e as Tendências da Jurisprudência Brasileira**. Grupo Almedina (Portugal), 2021. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556271712/>>. Acesso em: 13 out. 2023.

THEORODO JÚNIOR., Humberto; MELLO, Adriana Mandim Theodoro de. **Contratos de Colaboração Empresarial**. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **What is Intellectual Property?** 2021, Disponível em: <<https://www.wipo.int/about-ip/en/>>. Acesso em 30 de setembro de 2023.