

**XXVII CONGRESSO NACIONAL DO  
CONPEDI PORTO ALEGRE – RS**

**DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE  
INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA**

**FELICIANO ALCIDES DIAS**

**JOSÉ QUERINO TAVARES NETO**

**JOÃO MARCELO DE LIMA ASSAFIM**

Todos os direitos reservados e protegidos. Nenhuma parte deste anal poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

**Diretoria – CONPEDI**

Presidente - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC – Santa Catarina

Vice-presidente **Centro-Oeste** - Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG – Goiás

Vice-presidente **Sudeste** - Prof. Dr. César Augusto de Castro Fiuza - UFMG/PUCMG – Minas Gerais

Vice-presidente **Nordeste** - Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva - UFS – Sergipe

Vice-presidente **Norte** - Prof. Dr. Jean Carlos Dias - Cesupa – Pará

**Vice-presidente Sul** - Prof. Dr. Leonel Severo Rocha - Unisinos – Rio Grande do Sul

Secretário Executivo - Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Napolini - Unimar/Uninove – São Paulo

**Representante Discente – FEPODI**

Yuri Nathan da Costa Lannes - Mackenzie – São Paulo

**Conselho Fiscal:**

Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim - UCAM – Rio de Janeiro

Prof. Dr. Aires José Rover - UFSC – Santa Catarina

Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado - UNIVEM/UENP – São Paulo

Prof. Dr. Marcus Firmino Santiago da Silva - UDF – Distrito Federal (suplente)

Prof. Dr. Ilton Garcia da Costa - UENP – São Paulo (suplente)

**Secretarias:**

**Relações Institucionais**

Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues - IMED – Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Valter Moura do Carmo - UNIMAR – Ceará

Prof. Dr. José Barroso Filho - UPIS/ENAJUM – Distrito Federal

**Relações Internacionais para o Continente Americano**

Prof. Dr. Fernando Antônio de Carvalho Dantas - UFG – Goiás

Prof. Dr. Heron José de Santana Gordilho - UFBA – Bahia

Prof. Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos - UFMA – Maranhão

**Relações Internacionais para os demais Continentes**

Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - Unicuritiba – Paraná

Prof. Dr. Rubens Beçak - USP – São Paulo

Profa. Dra. Maria Aurea Baroni Cecato - Unipê/UFPB – Paraíba

**Eventos:**

Prof. Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch UFSM – Rio Grande do Sul

Prof. Dr. José Filomeno de Moraes Filho Unifor – Ceará

Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta Fumec – Minas Gerais

**Comunicação:**

Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro UNOESC – Santa Catarina

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho - UPF/Univali – Rio Grande do Sul

Prof. Dr. Caio Augusto Souza Lara - ESDHC – Minas Gerais

Membro Nato – Presidência anterior Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa - UNICAP – Pernambuco

---

D597

Direito, inovação, propriedade intelectual e concorrência [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/ UNISINOS

Coordenadores: Feliciano Alcides Dias; José Querino Tavares Neto; João Marcelo de Lima Assafim. – Florianópolis: CONPEDI, 2018.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-85-5505-727-4

Modo de acesso: [www.conpedi.org.br](http://www.conpedi.org.br) em publicações

Tema: Tecnologia, Comunicação e Inovação no Direito

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Nacionais. 2. Assistência. 3. Isonomia. XXVII Encontro Nacional do CONPEDI (27 : 2018 : Porto Alegre, Brasil).

CDU: 34



# XXVII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI PORTO ALEGRE – RS

## DIREITO, INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA

---

### **Apresentação**

Aos dezesseis dias do mês de novembro de 2018, tivemos a hora de coordenar mais um Grupo de Trabalho intitulado “Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência”, realizado no âmbito do Congresso do Conselho Nacional de Pesquisa em Direito, CONPEDI. Na oportunidade, em Porto Alegre, a banca era composta pelos Professores Doutores João Marcelo de Lima Assafim (UFRJ e UCAM), José Querino Tavares Neto (UFGO) e Feliciano Alcides Dias (Universidade Regional de Blumenau).

Esse GT, carregando no seu título as noções de inovação, propriedade intelectual e concorrência, é um grupo peculiar, por uma razão simples. Dentro de um desafio intelectualmente relevante e motivado pela demanda social, o grupo em causa examina os direitos de monopólio e antimonopólio, em único sistema, sob o fundamento filosófico do direito ao desenvolvimento nos trilhos das políticas públicas. Uma parte relevante dos expositores já se conhece de outras edições do GT. Outros, iniciados como estudantes, já são autores de publicações relevantes. Os mais antigos renovam suas produções e se reciclam na busca de novos desafios. A massa crítica de pesquisadores mais experientes vai se formando, paulatinamente, ao longo de uma década de trabalhos.

Por conseguinte, se alguns debates são absolutamente novos, outros resultam de um amadurecimento de pesquisas de trato sucessivo, dilatadas no tempo, robustas e elencando novas hipóteses de respostas, que, aparentemente já conhecidos objetos têm demandado para novos problemas, com origem na inovação e no desenvolvimento tecnológico (veja-se, por exemplo, a relação dentre “dados pessoais”, “plataformas digitais”, “big data” e “abuso de posição dominante”). A nossa principal preocupação – como brasileiros e educadores que somos - está em “treinar” e “apetrechar” nossos micro e pequenos empreendedores para enfrentarem a concorrência internacional dotados de alguma competitividade. A competitividade depende não só, e apenas, da política industrial que garante a construção e manutenção de infraestrutura. Em que pese a importância de estradas, das telecomunicações (com especial destaque para a rede mundial de computadores), ferrovias e portos, o uso estratégico da PI esta no epicentro não só da, assim denominada, nova economia, mas, também, no epicentro da chamada IVa. Revolução Industrial. Imperioso se faz saber usar os direitos de propriedade intelectual e o licenciamento (tanto nos contratos de transferência de

tecnologia como nas franquias) de maneira estratégica e bem alinhada, como fazem os líderes mundiais (vide os exemplos da APPLE, da AMAZON ou da STABUCKS), que, algum dia, foram MPE e cresceram com a ajuda de seus governos nacionais e inteligência estratégica de seus fundadores que, antes de querer vender suas empresas ainda na infância, ambicionaram – batendo no peito e com orgulho dos empreendedores legítimos - o mercado global.

A nota comum a todos os trabalhos está na interdisciplinaridade que a teoria do ponto – que disciplina a lealdade na captação de clientela – ganhou com advento da imprensa, da comunicação de massa e, finalmente, com a sociedade da informação. Tanto é assim que toda transformação de uma sociedade anônima, como, por exemplo, aumento de captação para formação de uma subsidiária integral ou uma aquisição, se o objeto da adquirida passa pela inovação e/ou pela nova econômica, depende de uma avaliação que, ab initio, não pode ignorar a avaliação do portfólio de propriedade intelectual. O artigo 4º da Lei das S.A. ganha nova dimensão graças ao papel da propriedade intelectual na nova economia e na economia da inovação.

Claro, tudo isso, dentro dos regimes de livre iniciativa e livre concorrência, que informam o direito econômico na manutenção da economia de mercado. Não no sentido de não intervenção, mas, ao contrário, toda intervenção necessária no sentido de liberalização destes mercados dos monopólios. Sim, pois, o custo do peso morto do monopólio é pago pelo consumidor; a perda de empregos decorrente da concentração, pelo trabalhador e; os ataques do monopolista à liberdade de concorrer e empreender mediante intentos de captura e outros desvios, em prejuízo da democracia, e, ao fim e ao cabo, pela Nação.

As criações do computador e do software engendraram uma série de problemas, tanto para a disciplina da propriedade intelectual como para os controles sociais relativos à livre concorrência. A cópia, agora, não só tem a mesma qualidade do original, como seu custo marginal tende a zero. Estes fatos prejudicam todos os métodos de análise antigos e, em grande medida, imprestáveis, tanto da contrafação, de um lado, como, também, da distorção anticompetitiva do processo de formação de preço, de outro. O estudo da concorrência dinâmica e a análise antitruste da concorrência por superação está no centro do debate.

Se de um lado, dependemos o dos seus usos estratégicos (dos bens imateriais e dos direitos de monopólio outorgados pelo estado) para empreender com competitividade (e engendrar desenvolvimento mediante o efeito pró-empresendedor derivado do uso leal dos direitos de propriedade intelectual), de outro lado, dependemos, também, do controle social dos abusos

decorrente dos direitos de DPI para evitar concentrações estruturais artificiais mediante medidas excludentes abusivas (derivadas de distorções a livre concorrência provocadas pelo exercício de DPIs com efeito anti-empendedor).

Do lado da atribuição patrimonial, os depósitos (requerimentos) de pedidos de direitos de propriedade industrial depositados de má-fé perante as autoridades competentes devem ser combatidos na forma do regime mercantil: conhecimento do fato oponível como elemento caracterizador da má-fé.

Trata-se, aqui, mais uma vez, de um uma coletânea muito interessante e atual. Claro, há muito caminho, ainda, para se percorrer. Mas este é um bom início, e estamos convencidos do fato de que, aos estudiosos do Direito da Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, este trabalho pode ser muito útil. Desejamos a todos uma boa leitura!

Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim – UCAM / UFRJ

Prof. Dr. José Querino Tavares Neto – UFGO

Prof. Dr. Feliciano Alcides Dias – Universidade Regional de Blumenau

## **A DELIMITAÇÃO E A PROTEÇÃO JURÍDICA DO KNOW-HOW NOS CONTRATOS DE FRANQUIA**

### **DELIMITATION AND LEGAL PROTECTION OF KNOW-HOW IN FRANCHISING AGREEMENTS**

**Fernanda Carvalho Frustockl La Rosa  
Silvio Bitencourt da Silva**

#### **Resumo**

Este artigo objetiva avaliar as possibilidades de proteção conferidas pelo ordenamento jurídico brasileiro em relação ao conhecimento, especialmente o know-how, gerado pelas empresas franqueadoras e transferido aos franqueados. Trata-se de um ensaio teórico no qual se confronta a legislação atual com o referencial sobre franquias, utilizando como base teórica a Visão Baseada em Conhecimento. Os resultados sugerem que o know-how é um recurso estratégico das franqueadoras e que devem ser adotadas ferramentas legais e contratuais para sua correta delimitação, bem como a existência de uma lacuna legislativa acerca da conceituação de know-how e a sua proteção específica na legislação brasileira.

**Palavras-chave:** Conhecimento, Franquias, Know-how, Contratos, Propriedade intelectual

#### **Abstract/Resumen/Résumé**

This article aims to evaluate the possibilities of protection conferred by the Brazilian legal system in relation to knowledge, especially the know-how, generated by the franchising companies and transferred to the franchisees. This is a theoretical essay in which the current legislation is confronted with the referential on franchises, using as a theoretical basis the knowledge-based view. The results suggest that the know-how is a strategic resource of the franchisors and that legal and contractual tools must be adopted for its correct delimitation, as well as the existence of a legislative gap regarding its conceptualization and protection in brazilian law.

**Keywords/Palabras-claves/Mots-clés:** Knowledge, Franchising, Know-how, Contracts, Intellectual property

## 1 INTRODUÇÃO

A transferência de *know-how* pelo franqueador ao franqueado é o elemento central de uma relação de franquia. Ao optar por aderir a um sistema de franquias ao invés de empreender de forma independente, o franqueado espera poder contar com a experiência e o conhecimento do franqueador para a implantação e gestão do seu negócio. O franqueador, por sua vez, espera construir uma rede de franquias padronizada para fins de expansão da sua marca e seus produtos ou serviços. A padronização se alcança, justamente, com a transferência de *know-how* ao franqueado.

O *know-how* pode ser definido como um tipo de conhecimento singular construído a partir da experiência de uma empresa franqueadora. Um tipo de conhecimento prático que é processual e ligado ao saber-fazer alguma coisa. O *know-how* não é passível de registro e tem difícil delimitação, porém é o recurso estratégico principal para a competitividade em franquias.

No Brasil, o volume de investimentos relacionados ao setor de franquias segue em constante crescimento e desenvolvimento. Conforme dados disponibilizados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias movimentou, no país, somente no ano de 2017, um total de 163 bilhões de reais em faturamento bruto, o que representou um crescimento de 8% em relação ao faturamento bruto total do setor no ano anterior, mesmo em um período em que o Brasil recém ensaia os primeiros passos de recuperação, após uma profunda crise econômica. De 2013 a 2017, o número de empresas franqueadoras no Brasil cresceu de 2.703 para 2.845, tendo sofrido períodos de crescimento e decréscimo neste período por conta da crise econômica, ao passo que o número de unidades franqueadas passou de 114.409, em 2013, para 146.134, em 2017 (ABF, 2017).

Os sistemas de franquia são regulados no Brasil através da Lei 8.955, de 1994 (Lei de Franquias). A Lei de Franquias brasileira é bastante sucinta e flexível, tendo como única e principal preocupação assegurar ao franqueado o acesso às informações indispensáveis para a ponderação das vantagens e desvantagens relacionadas à adesão a determinado sistema de franquias, mas não se dedicando a regular os direitos e obrigações das partes envolvidas no contrato de franquia.

A observação das relações de franquia formalizadas sob a vigência da Lei de Franquias atual sugere que, em que pese a lei tenha tido um papel bastante importante no que diz respeito à obrigação de revelação de informações por parte das franqueadoras e na mitigação de riscos da relação, ela não consegue contemplar todos os contornos que permeiam a relação entre franqueado e franqueador e não abarca uma série de fatores que são importantes para o setor do

franchising, como, por exemplo, as formas de gestão e a proteção do *know-how* produzido pelo franqueador e transmitido ao franqueado sob o contrato de franquia.

O presente artigo busca direcionar um foco inovador na pesquisa sobre a relação entre franqueadores e franqueados, relativo ao conceito de conhecimento nas relações de franquia, com foco específico no *know-how* do franqueador, tendo como objetivo propor melhores formas de proteção desse *know-how*, inclusive, com eventuais contribuições legislativas.

Discutir a delimitação e a proteção jurídica do *know-how* nas relações de franquia demonstra ser um campo de estudo relevante, especialmente se associado a discussões que se apoiem na base teórica reconhecida como Visão Baseada em Recursos – VBR e uma de suas expansões que se refere à Visão Baseada em Conhecimento –VBC. Tais bases teóricas fornecem fundamentos sólidos para responder à questão de pesquisa que norteia este trabalho: qual a proteção jurídica conferida pelo ordenamento jurídico brasileiro em relação ao *know-how* transferido pelas franqueadoras para a rede de franqueados?

Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo avaliar as possibilidades de proteção conferidas pelo ordenamento jurídico brasileiro em relação ao conhecimento, especialmente o *know-how*, gerado no âmbito das empresas franqueadoras e transferido para a rede de franqueados.

O objetivo proposto possui relevância em razão de lacuna legislativa identificada acerca da proteção do *know-how* no Direito brasileiro, tanto no âmbito dos contratos de franquia, quanto de outros contratos que envolvem a transferência e cessão de conhecimento, das mais variadas formas. Esse trabalho, entretanto, voltará seu foco apenas para os contratos de franquia. Conforme veremos a seguir, a legislação não traz um conceito claro de *know-how*, tampouco disposições claras a respeito da proteção conferida ao *know-how* no tocante a direito de exclusividade, vedação à cessão, reprodução, disponibilização a terceiros, não concorrência, entre outras hipóteses de proteção de direitos dessa natureza.

Para alcançar o objetivo proposto, esse artigo está caracterizado como um ensaio teórico no qual se confronta a legislação atual com o referencial teórico relacionado, utilizando como base teórica a Visão Baseada em Conhecimento - VBC, associada ao referencial teórico sobre franquias e à legislação pertinente.

Esse artigo está estruturado da seguinte forma: primeiramente, ainda nesta introdução, foram apresentados os objetivos e procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. A seguir, são apresentados os resultados da pesquisa a partir do referencial teórico associado à base teórica adotada, sua discussão e as considerações finais, incluindo implicações e limitações



deste estudo, as recomendações para futuras pesquisas e, por fim, as referências bibliográficas utilizadas.

## 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

### 2.1 Contratos de Franquia

A palavra *franchising* deriva do francês *franchisage*, que significa o privilégio com o qual se concedia autonomia aos Estados e aos súditos na época do feudalismo. As cidades franqueadas eram as que podiam utilizar, em seu benefício, uma vantagem ou privilégio até então reservados aos senhores feudais. Assim, cidade *franche* ou *franchisée* (franqueada) era aquela que oferecia a livre circulação de pessoas e de bens. Este conceito foi esquecido por um longo período e redescoberto pelos americanos, como moderno sistema de distribuição (REDECKER, 2002, p. 26-27).

A doutrina diverge a respeito da origem do *franchising* como hoje é conhecido. Muitos autores atribuem a sua origem à pioneira experiência da Singer Sewing Machine Company, sediada em Stamford, Connecticut, nos Estados Unidos, uma grande indústria de máquinas de costura que, por volta de 1850, teria aumentado sua rede de distribuição de produtos sem a aplicação de recursos próprios, por meio da cessão de marca, produtos, publicidade, técnicas de vendas e *know-how* (LOBO, 2000, p. 23; MARIANI, 2007, p. 361).

A experiência da Singer foi seguida pela General Motors, em 1898, como estratégia para ampliar sua rede de distribuição de veículos automotores, e pela Coca Cola, em 1899, para outorgar franquias para engarrafamento de seu refrigerante (LOBO, 2000, p. 23).

Por outro lado, alguns autores (REDECKER, 2002, p. 28; ROQUE, 2012, p. 65) relacionam o surgimento do *franchising* nos moldes atuais ao período pós-Segunda Guerra Mundial (1939-1945), afirmando que foi tal sistema implementado como forma de solucionar a situação de desemprego de muitos dos ex-combatentes que retornaram aos Estados Unidos. A franquia, assim, oferecia a eles a oportunidade de montar um negócio próprio sem a necessidade de experiência prévia no ramo.

O *franchising*, no entanto, somente encontrou sua forma definitiva como modalidade mercantil no âmbito da distribuição de bens e serviços no ano de 1955, com a criação, pelos irmãos Dick e Maurice McDonald, da rede de lanchonetes Mc Donald's. Na Europa, é difícil precisar o seu surgimento, pois desenvolveu-se em épocas e modos diferentes em cada país. De modo geral, pode-se afirmar que o seu desenvolvimento de forma mais acentuada deu-se após a sua utilização nos Estados Unidos, a partir de 1980. Atualmente, o *franchising* é conhecido e

adotado no mundo todo, inclusive na Rússia e China, havendo milhares de franqueados de todos os tipos de atividades (industrial, comercial e prestação de serviços) (REDECKER, 2002, p. 30).

No Brasil, o pioneiro em franquia empresarial foi o brasileiro Arthur de Almeida Sampaio, fabricante dos calçados Stella, que, ainda em 1910, utilizou algumas das práticas que hoje constituem o modelo do *franchising* para ampliar suas vendas. Dentre essas atividades, destaca-se: o processo de seleção que criou para escolher os representantes comerciais a fim de realizarem, eles próprios, os investimentos necessários para a instalação dos novos pontos, ou simplesmente usarem os pontos já existentes, onde era instalada a placa “Calçados Stella”, fornecida pelo representado, ou seja, antecipando-se à padronização visual (REDECKER, 2002, p. 31).

Depois desta primeira experiência, a partir de 1975, surgiram no Brasil as franquias de Mister Pizza, Idiomas Yágizi, e de perfumes como O Boticário e Água de Cheiro. Também nesta época, o Mc Donald’s, sistema de franquias bem-sucedido já mundialmente conhecido, abriu suas primeiras lojas próprias no país (REDECKER, 2002, p. 31).

A adoção do *franchising* no Brasil representou uma forma de vencer a carência de recursos para atender com maior eficiência o rápido crescimento dos setores de produção e consumo, principalmente em relação às empresas de pequeno e médio porte. O *boom* das franquias no Brasil deu-se após a edição do Plano Cruzado em 1986. A partir disso, proliferaram pelo país lojas de marcas famosas de produtos e serviços. Tal incremento foi possível pelo conjunto de medidas adotadas pelo governo brasileiro para conter a inflação, o que levou investidores de pequenos e médios recursos às franquias, por serem consideradas um tipo de investimento relativamente seguro e com maiores taxas de sucesso (REDECKER, 2002, p. 32).

Em que pese tenha sido introduzido na prática comercial brasileira muito antes, o *franchising* somente foi regulamentado juridicamente no Brasil em 1994, por meio da Lei n. 8.955/1994.

Para fins de breve conceituação, o contrato de franquia consiste na “operação pela qual um empresário concede a outro o direito de usar a marca de produto seu com assistência técnica para a sua comercialização, recebendo, em troca, determinada remuneração” (GOMES, 2008, p. 578). De acordo com Fran Martins, trata-se de “contrato que liga uma pessoa a uma empresa, para que esta, mediante condições especiais, conceda à primeira o direito de comercializar marcas ou produtos de sua propriedade sem que, contudo, a esses estejam ligadas por vínculo de subordinação” (MARTINS, 1998, p. 486).

O *franchising* pode ser explicado, ainda, como um método para a distribuição de produtos e/ou serviços, por meio da parceria firmada entre uma empresa, geralmente mais experiente, e outras, geralmente menos experientes, no qual a primeira transfere às últimas a experiência ou competência (ou seja, o *know-how*) por ela desenvolvido (ROQUE, 2012, p. 15).

De acordo com a Lei de Franquias brasileira, franquia empresarial é

sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício

Em obra dedicada especificamente ao tema, Sebastião José Roque sustenta que o contrato de franquia integra uma nova categoria de contratos, chamados de contratos de colaboração. Por meio dos contratos desta categoria, firma-se uma parceria entre duas empresas, através da qual uma colabora com a outra, complementa a outra, cada uma dedicando-se a um objetivo integrado à outra. São exemplos de contratos desta categoria, além da franquia, a representação comercial, a agência, a distribuição, a concessão mercantil, o *trading* e o mandato (ROQUE, 2012, p. 21).

A crescente utilização do contrato de franquia pode ser explicada pelas vantagens que oferece a ambas as partes contratantes. Do ponto de vista do franqueador, possibilita a expansão dos negócios sem necessidade de grande investimento, uma vez que os gastos de implantação e operação da franquia correm por conta do franqueado; garante a lealdade dos seus parceiros franqueados, pois são os principais interessados em obter o retorno do seu próprio investimento; e permite a rápida penetração em novos mercados, desconhecidos para o franqueador, mas conhecidos para os franqueados (ROQUE, 2012, p. 71-72).

Do ponto de vista do franqueado, ele poderá oferecer ao mercado uma marca já consagrada e conhecida pelos consumidores; não precisará despender recursos na criação, testagem e aperfeiçoamento de métodos de trabalho, uma vez que receberá do franqueador, assim como seus funcionários, o *know-how* e o treinamento necessários para aplicação desses métodos; não precisará despender energia no desenvolvimento de um projeto arquitetônico e identidade visual para seu ponto de venda, recebendo o projeto pronto para implantação; gozará dos benefícios da intensa propaganda da marca geralmente promovida pelo franqueador; poderá ser dono do seu próprio negócio, usufruindo de independência jurídica, respeitados os limites do contrato de franquia, entre outras vantagens (ROQUE, 2012, p. 73-74).

Um dos elementos principais do contrato de franquia é a transferência de conhecimento do franqueador para o franqueado. Isso porque, um dos objetivos do *franchising*, segundo Guetta et al. (2013, p. 162), é “facilitar a repetição da operação criada e desenvolvida pela marca franqueadora por seus franqueados”.

O processo de desenvolvimento e transferência de conhecimento é de central importância no *franchising*, pois, como vimos, o modelo de negócio de franquias é justamente a criação de um conhecimento específico pelo franqueador, e a sua replicação pelos franqueados. A expansão empresarial por meio do *franchising* se dá pela multiplicação de um modelo de negócio de sucesso, através de uma rede de pontos de venda que oferecem produtos ou serviços padronizados (GOROVAIA, 2017, p. 234).

Nesse sentido, consistindo o conhecimento, mais especificamente, o *know-how*, como o principal recurso de uma empresa franqueadora, passamos a analisá-lo sob a base teórica da Visão Baseada em Conhecimento.

## **2.2 Visão Baseada em Conhecimento**

Uma das perspectivas teóricas que permite analisar as relações que se desenvolvem entre franqueador e franqueados por meio de um contrato de franquia, especialmente no que diz respeito à transferência de *know-how*, é a Visão Baseada em Recursos, e mais especificamente, um dos seus desdobramentos teóricos, qual seja a Visão Baseada no Conhecimento. Essa teoria tem o potencial de esclarecer como as fontes de conhecimento e as capacidades organizacionais podem aumentar a vantagem competitiva, criar valor e alavancar a performance de redes de franquias (GOROVAIA, 2017, p. 235).

Segundo Grant (1996, p. 110), a Visão Baseada em Recursos não é tanto uma teoria sobre a estrutura e comportamento das empresas sob o seu ponto de vista interno, podendo ser melhor compreendida como uma teoria que busca explicar e prever porque algumas empresas são capazes de estabelecer vantagens competitivas e, em assim fazendo, tornam-se mais lucrativas. A Visão Baseada em Recursos percebe a empresa como um agrupamento único de recursos e capacidades idiossincráticas, no qual a principal preocupação da administração deve ser a de maximizar valor a partir da exploração otimizada dos recursos e capacidades existentes, focando, também, no desenvolvimento das bases de recursos da empresa para o futuro.

Grant (1991, p. 116) defende, ainda, que os recursos e as capacidades da empresa devem representar a base para a definição da estratégia de longo prazo da empresa, isso porque, os recursos e capacidades internas fornecem a direção básica para a estratégia e, também, porque são a fonte primária das receitas e dos lucros da empresa.

A Visão Baseada em Conhecimento é uma expansão teórica da Visão Baseada em Recursos, que suscita novos discernimentos a partir do entendimento de que o conhecimento é o recurso mais importante de uma empresa (GRANT, 1996, p. 110). Segundo essa teoria, o conhecimento é o insumo estratégico para produção e fonte primária de valor para uma empresa (GRANT, 1996, p. 112).

O conhecimento pode ser subjetivo ou objetivo, tácito ou explícito, procedimental ou declaratório, pessoal ou organizacional. Nosso foco será apenas sobre a distinção entre conhecimento tácito e explícito, porque essas características do conhecimento implicam em maiores ou menores dificuldades na tangibilização do conhecimento e na definição de mecanismos para sua transferência. O conhecimento explícito é revelado através da sua comunicação, o conhecimento tácito é revelado através da sua aplicação e adquirido pela prática (GRANT, 1996, p. 111).

Segundo a teoria dos custos de transação de Coase (2016, p. 116), surgirá uma firma, ou ocorrerá a ampliação das atividades de uma firma já existente, sempre que os custos administrativos da firma forem inferiores aos custos das transações de mercado que ela suplanta, ou, ainda, quando os ganhos que resultem da reorganização das atividades forem superiores aos custos da firma para organizá-los. Ou seja, as firmas existem para evitar os custos associados com transações de mercado. Nesse sentido, a Visão Baseada em Conhecimento foca nos custos associados a um tipo específico de transação, quais sejam, aquelas envolvendo transferência de conhecimento (GRANT, 1996, p. 113). A ênfase, portanto, se dá na empresa como uma gestora de produção de conhecimento, ao invés da visão clássica da empresa como uma gestora de transações (GRANT, 1996, p. 113).

O conhecimento, como principal recurso de uma empresa, apresenta desafios quanto à sua *apropriabilidade*. O conhecimento tácito não pode ser diretamente apropriado porque não pode ser diretamente transferido; o conhecimento explícito, por sua vez, pode ser apropriado somente através da sua aplicação em atividade produtiva. Ademais, diferente do que ocorre com patentes, marcas ou direitos de autor, as legislações normalmente não preveem direitos claros de propriedade sobre o conhecimento (GRANT, 1996, p. 111).

Nesse sentido, o *know-how* pode ser interpretado como um tipo de conhecimento, que pode ser tácito ou explícito, e que gera vantagem competitiva para as empresas franqueadoras, visto que produzir *know-how* e transferi-lo para terceiros interessados em ingressar na sua rede de franquias é a essência da atividade de uma franqueadora. Por isso, a compreensão sobre como se dá a proteção do *know-how* é de extrema relevância para o modelo de negócio de franquias.

### 2.3 O Conhecimento nas Relações de Franquia

A gestão e a transferência do conhecimento, especificamente, do *know-how*, nas redes de franquias, é tão importante, que é possível afirmar que os três pilares da operação de franquias são os manuais, o treinamento e a consultoria de campo, justamente as ferramentas utilizadas pela franqueadora para repassar conhecimento (GUETTA ET AL., 2013, p. 161).

Segundo Guetta et al. (2013, p. 163), os manuais e o treinamento inicial são o primeiro contato que o franqueado realiza com a estrutura da franqueadora, por isso, a grande maioria das franqueadoras se esforça para fornecer o conhecimento de forma atrativa, diferenciada e criativa. Os manuais normalmente são fornecidos, além de em versão impressa, em versão digital. Com o avanço da tecnologia, as franqueadoras cada vez mais têm investido em formas variadas de compartilhamento do conteúdo dos seus manuais, tais como portais web e aplicativos para celular.

Os manuais de franquia correspondem à “materialização” da transferência do *know-how* do franqueador ao franqueado que optou por aderir à rede de franquias. Os manuais possuem como conteúdo todas as orientações desenvolvidas pelo franqueador para operação de uma franquia da sua marca, para relacionamento com o franqueador, com os funcionários da franquia e com os seus clientes. São informações comuns em manuais de franquia: orientações sobre gestão de pessoas, gestão administrativa e financeira, operação de sistemas, marketing local, estratégia do negócio, expansão e escolha do ponto comercial, layout arquitetônico, cultura da empresa, marketing, uso de marca e identidade visual, rotinas de treinamento, implantação e supervisão de rede, além de orientações básicas e operacionais da franquia (atendimento a clientes, técnicas de vendas, procedimentos de venda e caixa, entre outros) (GUETTA ET AL., 2013, p. 167).

A consultoria de campo, por sua vez, é a atividade recorrente realizada pela franqueadora, através de consultores de campo, que visitam as unidades franqueadas já inauguradas com o intuito de auxiliar os franqueados no dia-a-dia da operação, bem como certificar se os franqueados estão seguindo as regras e os padrões determinados pela franqueadora. Os consultores de campo cumprem o papel de “elo” entre a franqueadora e seus franqueados e são responsáveis por, além de prestar suporte e repassar o conhecimento da franqueadora, manter o entusiasmo dos franqueados (GUETTA ET AL., 2013, p. 176).

O conhecimento a ser transferido pelas empresas franqueadoras pode ser de natureza explícita e tácita, normalmente, o *know-how* da franqueadora é composto pelo conjunto de ambos. O conhecimento explícito pode ser escrito, codificado e facilmente transferido; o conhecimento tácito é pessoal, baseado em experiência e, por sua vez, difícil de ser transferido.

Em *franchising*, o conhecimento explícito é formalizado através dos contratos, dos manuais de franquia, circulares, normativas ou quaisquer outras fontes escritas fornecidas aos franqueados; o conhecimento tácito, por outro lado, somente pode ser transferido em contatos pessoais com os franqueados, durante treinamentos, *workshops*, reuniões, consultorias e supervisão de campo (GOROVAIA, 2017, p. 236).

O conhecimento tácito, em *franchising*, é de extrema importância para permitir o desenvolvimento e a interpretação do conhecimento explícito. Muito do conhecimento tácito dos franqueadores e suas capacidades organizacionais estão armazenados junto a pessoas chave da organização, na matriz da franqueadora, e nas lojas. A interação entre os membros da franqueadora e os franqueados permitirá um entendimento e aplicação do conhecimento muito mais efetivos do que a mera imposição de leitura de manuais e outras fontes escritas aos franqueados (GOROVAIA, 2017, p. 236).

Sobre a grande quantidade de conhecimentos específicos, formais e informais, que permeiam as atividades de uma empresa, a teoria da Visão Baseada em Conhecimento fornece boas contribuições, que podem ser observadas e aplicadas nas rotinas de uma empresa franqueadora.

Um dos principais desafios de uma empresa é a integração dos conhecimentos específicos de seus colaboradores, de modo que tais conhecimentos se tornem o “conhecimento da empresa”. Esse desafio é ainda maior para franqueadores, pois, além de integrar o conhecimento de seus colaboradores, é necessário integrar o conhecimento de franqueados, bem como transferir conhecimento a esses franqueados, localizados nas mais diversas regiões do país e do mundo. Ao enfrentar analisar essa questão, Grant (1996, p. 114-115) apresenta quatro mecanismos que podem auxiliar a integração de conhecimento, são eles: (i) a criação de regras e procedimentos, (ii) a ordenação das atividades, ou seja, a criação de uma sequência lógica de atividades que deva ser seguida (dependendo do tipo de produto), (iii) o estabelecimento de rotinas, e (iv) a proposição de resolução de problemas em grupo e realização de exercícios de *decision making*.

### **2.3.1 A tutela e a proteção do *know-how* no Direito Brasileiro**

Além dos desafios relativos a integração e transferência de conhecimento, abordados pela teoria da Visão Baseada em Conhecimento, a proteção do conhecimento criado pelas empresas franqueadoras encontra barreiras e desafios do ponto de vista legal e jurídico. Isso porque não há definições claras sobre quais tipos de conhecimento empresarial efetivamente

merecem proteção legal e, ainda, não há limites claros sobre a propriedade de tais conhecimentos pelas empresas.

Os conhecimentos gerados na atividade empresarial, dependendo de sua natureza e características, estão contemplados em diversos conceitos, os quais, segundo Fekete (2003, p. 39), agrupam-se em: informações confidenciais, segredo industrial, segredo comercial, segredo de negócio, *trade secret*, *know-how*, *savoir faire* e tecnologia, sendo que tais conceitos não devem ser interpretados como sinônimos. Isso porque, por óbvio, nem todo conhecimento merece proteção, uma vez que, há conhecimentos que são genéricos e apropriáveis por qualquer meio, por qualquer pessoa.

O mais abrangente dos conceitos ligados ao conhecimento, conforme Fekete (2003, p. 56) é a tecnologia, uma vez que contempla o “conjunto de conhecimentos, sigilosos ou não, patenteados ou não, sendo usado, também, em sentido mais amplo ainda, universal, para significar todo estado da arte, o estágio de desenvolvimento técnico e comercial dos setores(...)”.

O *know-how* e o *savoir faire*, um pouco menos abrangentes, são os conceitos mais adotados quando se trata de contratos de franquia. O *know-how*, usualmente utilizado pela doutrina como sinônimo de *trade secret*, é de difícil conceituação, podendo ser interpretado sob duas concepções: a estrita, que o limita ao campo industrial, e a ampla, que inclui, além dos conhecimentos industriais, os comerciais, em sentido irrestrito (FEKETE, 2003, p. 52). O *know-how* é o conhecimento técnico, não protegido por patente ou por direito de autor, podendo ser considerado como um valor imaterial que se incorpora ao patrimônio da empresa (FEKETE, 2003, p. 55). O *savoir faire*, por sua vez, é a habilidade técnica, o saber fazer alguma coisa, a noção de *savoir faire* refere-se a um conhecimento de âmbito apenas técnico, enquanto o *know-how* representa um domínio mais intelectualizado daquele saber fazer (FEKETE, 2003, p. 56).

O segredo de empresa ou de negócio, por sua vez, conforme conceito trazido por Barbosa (2009, p. 23) constitui “a informação, técnica ou não, caracterizada por escassez suficiente para lhe dotar de valor competitivo num determinado mercado”.

No Brasil, parte da doutrina entende que *know-how* e segredo (de empresa, de negócio ou industrial) são conceitos que se confundem. Segundo Fekete (2003, p. 59-60), o *know-how* constitui gênero de conhecimentos que implicam em esforço para sua obtenção. Os segredos de negócios, por sua vez, são espécie do gênero *know-how*, os quais atendem à exigência de esforço para obtenção e, ainda, são preservados por sigilo. Assim, pode-se dizer que o segredo industrial é uma espécie do *know-how*, e o *know-how* está incluído no gênero mais abrangente da tecnologia. No mesmo sentido, Barbosa (2009, p. 23) entende que o *know-how* (ou *savoir*



*faire*) compreende o conjunto de conhecimentos e experiências de uma empresa, incluindo segredos de fábrica, elementos não técnicos, seleções eficazes entre o domínio público, listas de fornecedores, entre outros, ou seja, o conceito de segredo estaria abrangido dentro do conceito do *know-how*.

Em relação à tutela de proteção da tecnologia, do *know-how* e dos segredos de negócio no Brasil, cabe referir que, do ponto de vista principiológico, está devidamente assegurada em nossa Carta Magna, por meio dos princípios da livre iniciativa<sup>1</sup>, da livre concorrência e do livre exercício de atividade econômica<sup>2</sup>, segundo os quais os empresários são livres para determinar o que, como e quanto sua empresa irá produzir, bem como a que preço irá vender. Segundo estes mesmos princípios, os empresários são livres, também, para desenvolver suas técnicas produtivas, comerciais e de gestão do seu negócio (NERY JR., 2010, p. 3).

As técnicas produtivas, comerciais e gerenciais desenvolvidas pelos empresários integram o *know-how* de cada empresa, ressalvadas aquelas técnicas que integram o conhecimento comum, que estejam acessíveis ao público em geral e não representem qualquer diferencial competitivo. Justamente nestas ressalvas, reside a maior dificuldade de proteção e tutela do conhecimento como segredo de negócio das empresas.

A atual legislação brasileira de propriedade industrial (Lei n. 9.279/1996), em seu artigo 195, engloba os conceitos de segredo de negócio e segredo industrial, sem, no entanto, nominá-los expressamente, da seguinte forma:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude;

---

<sup>1</sup> Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

<sup>2</sup> Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

(...)

É possível verificar que, diferentemente do que ocorre com os bens que integram o patrimônio imaterial da empresa e que possuem específica proteção jurídica, como as marcas, patentes, modelos de utilidade, invenções, *softwares*, direitos autorais e nome comercial, o conhecimento é um patrimônio que possui apenas a proteção geral da propriedade, limitada ao âmbito daquele conhecimento que integra segredo do negócio, bem como a proteção no âmbito de obrigações contratuais (NERY JR., 2010, p. 3).

Os direitos relativos ao *know-how*, aos segredos de negócio e às informações confidenciais recebem proteção como valores concorrenciais, através dos mecanismos de concorrência desleal. Assim, diferentemente de uma patente, por exemplo, o objeto protegido não é dotado de exclusividade, mas apenas de oponibilidade a determinados atos concorrenciais considerados ilícitos (BARBOSA, 2009, p. 24).

Enquanto o segredo de fábrica e o de negócio encontram-se tutelados pelo artigo 195, incisos XI e XII da Lei 9.279/1996, pode se entender que o *know-how*, de forma genérica e não precisa, está contemplado pela proteção do artigo 209 da mesma lei, *in verbis*

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

É possível perceber que a previsão legal do artigo 209 da LPI é bastante genérica, não endereçando de forma expressa e completa a proteção do *know-how*.

Ademais, deve se destacar que a legislação que inibe os atos concorrenciais foi desenvolvida nos anos 1990. Com a constante evolução da tecnologia e da Internet, o panorama da concorrência desleal também vem assumindo um novo viés, no qual novas condutas delituosas passaram a ser possíveis, criando-se uma lacuna na legislação (ARAÚJO, 2015, p. 2).

Essa lacuna legislativa pode ser percebida nos mais variados âmbitos em que a proteção se dá através da vedação aos atos de concorrência desleal, e, sem dúvida, pode ser percebida nas relações de *franchising*, conforme será explorado a seguir.

### **2.3.2 A tutela e proteção do *know-how* nos Contratos de Franquia**

A relação mantida entre franqueador e franqueado é regulada no âmbito do Direito Contratual, por meio do contrato de franquia assinado entre as partes. Nesse sentido, a proteção

do *know-how* desenvolvido no âmbito das relações de franquia é endereçada nos contratos de franquia, os quais são instrumentos particulares desenvolvidos no âmbito de cada empresa franqueadora.

Em que pese exista uma legislação específica em relação aos sistemas de franquia no Brasil, qual seja, a Lei 8.955/94, essa legislação não teve o condão de tornar o contrato de franquia um contrato típico.

Apesar de alguns doutrinadores entenderem em sentido diverso (ROQUE, 2012, p. 77), a Lei 8.955/94 não tipificou o contrato de franquia, uma vez que não se dedicou à inteira regulação da matéria relativa a este complexo contrato comercial (BEZERRA JR., 2014, p. 6477; COELHO, 2009, p. 126). Pelo contrário, a Lei de Franquias brasileira preocupou-se apenas em assegurar uma maior transparência no âmbito da relação obrigacional, tratando, fundamentalmente, da Circular de Oferta de Franquia (COF) e das informações obrigatórias que nela devem estar contidas, além de estabelecer, obrigatoriamente, a forma escrita para a instrumentalização da avença.

A Lei 8.955/94 não regulamentou direitos e obrigações das partes do contrato de franquia, tampouco motivos ou consequências do seu encerramento, e, nesse mesmo sentido, não trouxe qualquer regramento novo ou específico relativamente à proteção do *know-how* e dos segredos de negócio do franqueador.

No que diz respeito à transferência de conhecimento pelo franqueador, o que a Lei 8.955/94 fez foi determinar, em seu artigo 3º, inciso XII, que a COF contenha informações claras a respeito do que efetivamente é oferecido ao franqueado pelo franqueador, sendo um dos itens especificados relativo aos manuais de franquia. Essa previsão legal, segundo Guetta et al. (2013, p. 166), “joga um pouco de luz sobre quais conhecimentos poderiam ser manualizados e assim compor o conjunto de informações para orientação ao franqueado”.

Sobre a proteção do *know-how*, considerando que seu próprio conceito foi forjado na prática contratual, é mais comum vermos tratamentos contratuais do que legais sobre o tema. Isso quer dizer que a lei não traz um conceito claro sobre o que significa *know-how* e, diante dessa lacuna, os contratos que envolvem transferência de *know-how* – como é o caso dos contratos de franquia – dedicam-se, normalmente, a descrever quais conhecimentos estão contemplados nesse conceito e, por consequência, que proteção é conferida a esses conhecimentos, contemplando cláusulas que vedam a cópia, a cessão e a reprodução de informações ligadas ao *know-how*, e a prática de atividade concorrente, por exemplo.

Sendo assim, a permeabilidade do segredo empresarial, nesses casos, dependerá do das condições contratuais estabelecidas, bem como pelas práticas de mercado da transação

(FEKETE, 2003, p. 216). Daí se originam algumas questões complexas, porque, no âmbito de um contrato de franquia, por exemplo, nem todas as informações transmitidas constituem segredos ou *know-how* propriamente dito.

Além disso, o *know-how* do franqueador não é transmitido somente na etapa de celebração do contrato, mas durante toda a duração da relação, tornando-se ainda mais difícil a delimitação de quais conhecimentos constituem *know-how* e segredo de negócio do franqueador, e quais constituem mera informação que poderia ser obtida pelo franqueado por outros meios. Sobre esse aspecto, merece destaque a distinção doutrinária entre transferência de *know-how* e assistência técnica, sendo esta última o fornecimento de informações que são do conhecimento de todos, ao passo a transferência de *know-how* pressupõe que o conhecimento transferido seja escasso e que apresente um caráter secreto (FEKETE, 2003, p. 229).

A proteção do conhecimento transferido pelo franqueador e pelo franqueado se dá, portanto, no âmbito da Lei de Propriedade Industrial, quando trata da concorrência desleal, e do Direito Contratual, através de cláusulas contratuais que preveem, usualmente, a obrigação de o franqueado manter sigilo quanto às informações confidenciais do franqueador, bem como a obrigação de o franqueado não praticar atividade concorrente às atividades da franquia e/ou do franqueador durante e após o encerramento da relação de franquia.

Sobre as cláusulas de sigilo usualmente contidas nos contratos de franquia, seu fundamento repousa no fato de que a franqueadora fornece, aos seus franqueados, informações sigilosas e essenciais para a condução da franquia, as quais, na grande maioria das vezes, não eram de conhecimento dos franqueados antes do seu ingresso no sistema de franquias (RICHTER, 2015, p. 74). Além disso, em havendo cláusulas de sigilo e confidencialidade, a sua violação, pelos franqueados, caracteriza também, além do descumprimento contratual, a quebra do dever de lealdade e boa-fé<sup>3</sup>, acessório dos contratos de colaboração (RICHTER, 2015, p. 77).

As cláusulas de não concorrência, por sua vez, têm como objetivo que o franqueado não aplique o conhecimento transmitido pelo franqueador em outros negócios que possam vir a competir com os negócios do franqueador. Para que sejam válidas, as cláusulas devem prever limites materiais, temporais e espaciais, ou seja, a vedação deve se referir a uma (ou algumas) atividades econômicas em específico, e limitar-se no tempo e no espaço (COELHO, 2009, p. 237-238).

---

<sup>3</sup> Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

A validade das cláusulas de não-concorrência perante o Poder Judiciário é objeto de constantes discussões acerca da sua validade, da sua limitação territorial, temporal e material (RICHTER, 2015, p. 81), tanto o é que há trabalhos acadêmicos, como o conduzido por Santos (2016), dedicados exclusivamente à avaliação da redação das cláusulas de não-concorrência adotadas por franqueados brasileiros, bem como à tentativa de se definir quais os requisitos exigidos pelos tribunais para confirmação da validade de cláusula de não-concorrência aplicável ao caso concreto.<sup>4</sup>

## 2.4 METODOLOGIA

Para a elaboração deste ensaio teórico, foi conduzido primeiramente o levantamento bibliográfico de caráter exploratório. Após, foi realizada a síntese e a elaboração do referencial teórico, onde se desenvolve uma integração da teoria da visão baseada em conhecimento com as interpretações doutrinárias a legislação vigente relacionadas ao conceito de contrato de franquia, os tipos de conhecimento gerados em relações de franquia, bem como a tutela e proteção deste conhecimento pelo Direito brasileiro. A pesquisa adotou os métodos de abordagem dedutivo (do geral para o específico) e dialético (contraposição de ideias).

## 2.5 DISCUSSÃO

O referencial teórico e as reflexões suscitadas neste artigo quanto à tutela e à proteção do *know-how* nos contratos de franquia permitem endereçar três diretrizes para se avaliar as possibilidades de proteção conferidas pelo ordenamento jurídico brasileiro em relação ao *know-how* gerado no âmbito das franqueadoras e transferido para os franqueados.

A primeira está associada à percepção de Grant (1996, p. 112; 1991, p. 116) quanto ao conhecimento ser o principal recurso das empresas e capaz de gerar vantagem competitiva. No caso das franqueadoras, o conhecimento ocupa um papel central, uma vez que o modelo de negócio do *franchising* pressupõe a criação de um conhecimento específico pelo franqueador, o *know-how*, o qual será replicado aos franqueados, de modo que a atuação empresarial se

---

<sup>4</sup> A conclusão do autor é de que há requisitos essenciais, estratégicos e de eficiência para que os tribunais entendam pela validade das cláusulas de não-concorrência em contratos de franquia. Os requisitos essenciais dizem respeito à limitação de objeto, território e tempo de durabilidade da vedação de concorrência. Os requisitos estratégicos dizem respeito a “circunstâncias que envolvem a atividade empresarial essencial, uniprofissional ou quando o ex-franqueado já atuava no segmento antes de ser franqueado, portanto, já possuía o domínio do *know-how*”. O requisito de eficiência, por fim, é a previsão de multa contratual por descumprimento da obrigação.

expanda através de uma rede de pontos de venda, operados pelos franqueados, que oferecem produtos ou serviços padronizados (GOROVAIA, 2017, p. 234).

Nesse sentido, a previsão de cláusulas contratuais que protejam, de forma clara e segura, o *know-how* produzido pelos franqueadores e repassado aos franqueados é de extrema importância para a continuidade da adoção desse modelo de expansão de negócios por parte das empresas. Ademais, além de boas cláusulas contratuais, é imprescindível que haja segurança acerca da interpretação e aplicação de tais cláusulas pelos tribunais brasileiros.

Hoje, não há segurança jurídica quanto à interpretação que será dada pelos tribunais às cláusulas protetivas do *know-how* inseridas pelas franqueadoras em seus contratos de franquia padrão. Não há, também, uma uniformidade de tratamento do *know-how* por parte das franqueadoras em suas cláusulas contratuais.

A segunda, de que as franqueadoras são detentoras de conhecimentos tácitos e explícitos que devem ser repassados ao franqueado, os quais compõem o *know-how* (GOROVAIA, 2017, p. 236). Um dos principais desafios quando há muitos conhecimentos, de diferentes naturezas, que devem ser transferidos, é a sua integração. Grant (1996, p. 114-115) sugere alguns mecanismos de integração do conhecimento. Propomos que tais mecanismos possam ser explorados por empresas franqueadoras para facilitar os processos de integração e transferência de conhecimento, através de (i) criação de regras e procedimentos, (ii) criação de sequências lógicas de atividades a serem seguidas, (iii) estabelecimento de rotinas, e (iv) proposição de resolução de problemas em grupo e realização de exercícios de *decision making*.

A percepção de performance da rede de franquias, por parte dos seus franqueados, deriva da qualidade do relacionamento que os franqueados possuem com a franqueadora, incluindo o suporte oferecido e os conhecimentos repassados (GOROVAIA, 2017, p. 237). Portanto, quanto mais e melhor conhecimento transferido, melhor será a percepção de valor da rede de franqueados. O desenvolvimento de novos conhecimentos depende da integração de conhecimentos de diversas fontes, incluindo a franqueadora, os franqueados, os colaboradores dos franqueados, e os clientes da rede, bem como a interatividade entre essas pessoas (GOROVAIA, 2017, p. 238). A franqueadora só irá incentivar a interatividade e integração de conhecimento, para fins de criação de novos conhecimentos, se possuir segurança jurídica sobre a titularidade do conhecimento criado e proteção contra o uso indevido, em âmbito contratual e legal.

Em terceiro, a Lei de Franquias brasileira foi criada no ambiente empresarial dos anos 1990, quando os sistemas de franquia estavam em outra fase de desenvolvimento no Brasil. Os problemas enfrentados diziam respeito à falta de transparência e de fornecimento de

informações básicas aos candidatos a franqueados (OLIVEIRA, 2014). Por isso, seu foco principal foi a imposição de um documento preliminar, que obrigasse as franqueadoras a prestar informações essenciais sobre o seu negócio e o negócio franqueado (COELHO, 2009, p. 126; REDECKER, 2002, p. 32; REDECKER, 2001/2, p. 119-120).

Com a evolução dos negócios em *franchising*, atualmente, encontramos outros problemas que derivam da relação de franquia, como aqueles que envolvem a proteção do *know-how* do franqueador. Há projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional com o objetivo de modificação ou revogação da atual Lei de Franquias brasileira. Nesse sentido, deve ser contemplada, na alteração da Lei de Franquias, a proteção legal do *know-how* dos franqueadores.

### 3 CONCLUSÕES

Com base nas discussões apresentadas neste artigo, se analisou a importância do *know-how* nas empresas franqueadoras, bem como a forma como ele é protegido e tutelado hoje pela lei brasileira e pelos contratos de franquia firmados.

Foram conduzidas teorizações a partir da Visão Baseada em Recursos e do seu desdobramento, Visão Baseada em Conhecimento, as quais demonstraram que o conhecimento é o principal recurso das empresas, e em especial, das empresas franqueadoras, uma vez que o seu papel é o de criar conhecimentos específicos (*know-how*) que serão replicados através de uma rede de franquias. Demonstraram, ainda, que, por tratar-se do recurso estratégico mais importante e capaz de gerar diferencial competitivo, as franqueadoras devem voltar sua atenção às formas de proteção do conhecimento gerado no âmbito da rede de franquias, especialmente do *know-how*.

Foram conduzidas teorizações, também, sobre a tutela e proteção dos mais variados conhecimentos produzidos pelas empresas no Brasil, especialmente no âmbito dos segredos de negócio e do *know-how*, concluindo-se que, em que pese haja previsão legal no sentido da proteção, não há clareza sobre quais conhecimentos estão contemplados nos conceitos protegidos por lei, especialmente no âmbito do *know-how*. Ao que indicam os textos explorados, o *know-how* caracteriza-se como um tipo de conhecimento específico e sistematizado, ligado ao “saber fazer” algo e conectado às atividades desenvolvidas por cada empresa ou profissional. Nem todo conhecimento pode ser caracterizado como *know-how*. Para que assim o seja, não deve estar disponível para todos, com fácil acesso e compreensão. Deve estar ligado à técnica, seja ela financeira, comercial ou de indústria e possuir características que

o diferenciem do conhecimento comum sobre o assunto. Esses aspectos, particularmente, não estão devidamente explorados na legislação brasileira.

Inclusive, se questiona aqui, como possibilidade para discussões futuras, o estabelecimento de uma classificação dos diferentes tipos de *know-how* em franquias, tais como tácito ou explícito, gerado exclusivamente pela franqueadora, pela franqueadora e pelo franqueado, juntos, durante o desenvolvimento da relação de franquia, ou, ainda, apenas pelo franqueado. Isso porque identificamos que existem outras possibilidades de geração e fluxo de conhecimento nas relações de franquia, além do *know-how* criado e de propriedade da franqueadora.

A fundamentação teórica e as discussões apresentadas suscitaram diretrizes para se avaliar as possibilidades de proteção conferidas pelo ordenamento jurídico brasileiro em relação ao *know-how* gerado no âmbito das franqueadoras e transferido para os franqueados, as quais podem servir de base para novas pesquisas sobre o tema. Em síntese, foi identificado que o conhecimento é um recurso estratégico das franqueadoras e que devem ser adotadas ferramentas legais e contratuais para sua correta delimitação e proteção.

Como implicações teóricas, a interpretação das relações que se desenvolvem entre franqueador e franqueados por meio de um contrato de franquia partir da Visão Baseada em Conhecimento produziu novos discernimentos que suscitam novos avanços neste emergente campo de estudo. Dada a extensão do tema e as variadas abordagens sobre segredos de negócio, *know-how* e tecnologia na doutrina jurídica, sugere-se a condução de estudos empíricos em âmbito jurisprudencial, legislativo e de práticas empresariais e contratuais adotadas por empresas franqueadoras brasileiras.

Em termos aplicados evidencia lacunas quanto a tutela e proteção do *know-how* nos contratos de franquia, dando indícios aos legisladores sobre a necessidade de traduzir os aspectos relacionados a criação, propriedade e compartilhamento de *know-how*.



## REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Rubia Maria Ferrão de. Novas formas de concorrência desleal em face dos avanços tecnológicos. *Revista de Direito Empresarial*, São Paulo, v. 11, p. 407 – 415, Set/Out, 2015.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FRANCHISING (ABF). Desempenho do Franchising 2017. Publicado em: sem data. Disponível em: <<https://www.abf.com.br/wp-content/uploads/2018/03/Desempenho-do-Franchising-2017.pdf>>. Acesso em: 21/07/2018.
- BARBOSA, Denis Borges. *A Propriedade Intelectual no Século XXI*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.
- BEZERRA JR., Luis Martius Holanda. O Contrato de Franquia e a Violação dos Deveres Anexos de Conduta: a Boa-Fé como Fronteira de Atuação das Partes (da Culpa in Contrahendo à Culpa Post Pactum Finitum). In: RIDB, 2014, ano 3, nº9, p. 6465 – 6535. Disponível em <[http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2014/09/2014\\_09\\_06465\\_06535.pdf](http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2014/09/2014_09_06465_06535.pdf)>. Acesso em: 05/10/2016.
- BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 4386/2012, Deputado Alberto Mourão. Texto na íntegra. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=554337>>. Acesso em: 30/01/2018.
- BRASIL. Senado Federal. Atividade Legislativa. PLC - Projeto de Lei da Câmara, nº 219 de 2015. Disponível em: <<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124525>>. Acesso em: 30/01/2018.
- COASE, Ronald H. *A firma, o mercado e o direito*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2016.
- COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial, volume 1: Direito de Empresa*. São Paulo: Saraiva, 2009.
- FEKETE, Elisabeth Kasznar. *O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
- GOMES, Orlando. *Contratos*. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
- GOROVAIA, Nina. Knowledge transfer in franchising. In: HOY, Frank; PERRIGOT, Rozenn; TERRY, Andrew (Ed.). *Handbook of Reserach in Franchising*. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2017, p. 234 – 244.
- GRANT, Robert M. The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. *California Management Review*, p. 114-135, Spring, 1991.
- GRANT, Robert M. Toward a knowledge-based theory of the firm. *Strategic Management Journal*, v. 17, p. 109-122, Winter Special Issue, 1996.
- GUETTA, Alain et al. *Franchising Aprenda com os Especialistas*. Rio de Janeiro: ABF – RIO, 2013.
- LOBO, Jorge. *Contrato de franchising*. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

MARIANI, Irineu. Contratos empresariais: atualizados pelo Código Civil 2002 e leis posteriores. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 1998.

NERY JR., Nelson. Segredo do Negócio - Livre Iniciativa. Soluções Práticas. vol. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais Online, 2010.

OLIVEIRA, Daniel Batista. A necessária tipificação do contrato de franchising. Publicado em outubro de 2014. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/32791/a-necessaria-tipificacao-do-contrato-de-franchising>>. Acesso em: 21/07/2018.

REDECKER, Ana Cláudia. Da aplicação do princípio do disclosure no contrato de franquia empresarial. In: Direito & Justiça, v. 24, ano XXIII, 2001/2.

REDECKER, Ana Cláudia. Franquia Empresarial. São Paulo: Memória Jurídica, 2002.

RICHTER, Marina Nascimbem Bechtejew. A Relação de Franquia no Mundo Empresarial e as Tendências da Jurisprudência Brasileira. São Paulo: Almedina, 2015.

ROQUE, Sebastião José. Do Contrato de Franquia Empresarial. São Paulo: Ícone, 2012.

SANTOS, Alexandre David. Aplicabilidade e limites das cláusulas de não concorrência nos contratos de franquia. 2016. 117 f. Dissertação (Mestrado em Direito), Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2016. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17511?show=full>> Acesso em: 21/07/2018.