



Everton Andrade: Averbar contrato de franquia no INPI evita surpresas

A franquia ou franchising trata-se de uma forma de distribuição e comercialização, na qual alguém (franqueador) concede, mediante condições especiais de assistência técnica e comercial, o direito a outrem (franqueado) de explorar uma marca ou produto de sua propriedade sem vínculo empregatício.

Visando proporcionar maior segurança aos negócios jurídicos celebrados, o legislador pátrio viabilizou a averbação do contrato de franquia perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), ensejando, desta forma, a produção de efeitos, inclusive, quanto a caducidade do registro da marca.

Prefacialmente, o contrato de franquia trata-se de um negócio jurídico em que uma empresa franqueadora cede uma metodologia de negócio a uma empresa franqueada em torno de um objetivo comum, estabelecendo entre elas uma relação de interdependência.

Neste contexto, “o sistema de *franchising*, ao ser entendido como um diferencial no sistema de distribuição da empresa, pode ser visto como uma ferramenta de *marketing*. Ao mesmo tempo, não se trata de um acordo informal, devendo o relacionamento entre as partes ser formalizado por escrito na forma contratual. Por essa razão, o sistema de *franchising* pode ser entendido como uma relação de *marketing* contratual”. [\[1\]](#)

Apesar da franquia encontra-se regulamentada legalmente (Lei 8.955/1994), o referido diploma não disciplinou detalhadamente o contrato da franquia, mas tão somente alguns aspectos essenciais a sua formação, de modo a conferir maior transparência entre as partes envolvidas.

Por ser um negócio jurídico tipicamente comercial, a franquia ou franchising tem como elementos um franqueador e um franqueado. Normalmente, o franqueador é o próprio produtor ou fabricante, contudo, poderá ser o distribuidor geral ou alguém que possa dispor da marca, permitindo a sua comercialização por outrem. Por sua vez, o franqueado é uma empresa individual ou coletiva que se forma com a finalidade de distribuir o produto, objeto da franquia.

“Vê-se, pois, que o contrato de franquia atende tanto os interesses do franqueador, que consegue expandir seus negócios e divulgar sua marca sem necessitar investir na construção de novos pontos de negócios, quanto aos interesses do franqueado, o qual se aproveita da “fama” do franqueador e de sua experiência administrativa empregatícia.” [\[2\]](#)

Por sua vez, a marca, objeto de exploração em contratos de franquia, trata-se de um dos direitos inerentes à propriedade industrial, regulamentado legalmente (Lei 9.279/1996), suscetível de registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

O registro da marca garante o direito de propriedade, proporcionando ao seu titular o licenciamento de seu uso por terceiros, a exemplo, do contrato de franquia.

Contudo, a ausência de averbação do contrato de franquia poderá proporcionar sérios problemas ao titular, em especial, a extinção do registro, decorrente da caducidade da marca (artigo 142, III, da Lei



9.279/1996).

Tal instituto (caducidade da marca), decorre da ausência de meios probatórios quanto o início do seu uso ou interrupção por menos de 5 (cinco) anos consecutivos (artigo 143, I e II, da Lei 9.279/1996), ressalvada justificativa do desuso por razões pertinentes (artigo 143, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996).

Neste contexto, a averbação do contrato de franquia no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), cujo objeto é a exploração de uma marca, serve como um meio de prova, de modo a inviabilizar eventual caducidade do seu registro.

De outra sorte, considerando que a averbação do contrato enseja a produção de efeitos, destacamos, dentre outros a seguir, aquele inerente a terceiros (artigo 60 da Lei 9.279/1996), cuja eficácia exterior idealiza a oponibilidade dos seus efeitos além do ajuste firmado entre as partes.

Em outras palavras. A função social do contrato preceitua que os negócios jurídicos celebrados não devem interessar somente as partes, mas cumprir, sempre que possível, uma função socialmente significativa e pertinente.

De mais a mais, para a hipótese de importação de franquia, a averbação do contrato viabiliza transferências financeiras, dele decorrente, para o pagamento dos royalties no exterior, mediante comprovação dos privilégios concedidos, bem como da ausência de extinção do registro, decorrente da caducidade da marca (artigo 11 da Lei 4.131/1962), proporcionando, inclusive, a dedutibilidade nas declarações de renda do montante efetivamente pago (artigo 12, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, da Lei 4.131/1962 c/c artigo 50 da Lei 8.383/1991).

Portanto, da análise do quanto evidenciado, denota-se a importância da averbação do contrato no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), evitando, desta forma, surpresas para as partes envolvidas, pois, a marca, objeto do contrato, é o maior patrimônio do empresário, ora franqueador.

[1] <http://www2.rj.sebrae.com.br/boletim/como-tornar-sua-empresa-uma-franquia-parte-3>

[2] SANTA CRUZ RAMOS, André Luiz. Curso de Direito Empresarial, 3ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2009, p. 547.

Date Created

24/09/2012