
Da Proteção do Know-how nos Contratos de Franquia

The Know-how Protection in Franchise Contracts

Márcio Junqueira Leite

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8213-2343>

Doutorando em Direito Comercial pela PUC-SP/Mestre em Direito Comercial pela USP, Brasil

E-mail: mjunqueira@pn.com.br

Marcus Elidius Michelli de Almeida

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7185-6808>

Professor Assistente Doutor da PUC-SP/Professor Titular Doutor da Faap, Brasil

E-mail: adv_elidius@uol.com.br

Tatiana Dratovsky Sister

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1905-3617>

Doutoranda em Direito Comercial pela PUC-SP/Mestre em Direito Comercial pela PUC-SP, Brasil

E-mail: tatianadra@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo trata sobre o papel da cláusula de não concorrência e a proteção do know-how nos contratos de franquia, bem como o posicionamento da doutrina e da jurisprudência acerca da sua razoabilidade e validade. Discorre sobre a forma como o know-how configura parte integrante e fundamental do contrato de franquia, e, conseqüentemente, a necessidade de sua proteção. Estão presentes, ainda, conceitos importantes que auxiliarão na compreensão da análise realizada (como a definição de franquia, know-how e concorrência).

Palavras-chave: Contrato de franquia; Cláusula de não concorrência; Know-how; Proteção.

ABSTRACT

This article will address the role of the non-compete clause and the protection of know-how in franchise contracts, as well as the position of the doctrine and jurisprudence about its reasonability and validity. The way in which know-how constitutes an integral and fundamental part of the franchise contract will be discussed, and, consequently, the need for its protection in such contracts will be also discussed. The present article will also include important concepts that will help in the understanding of the analysis performed (such as the definition of franchising, competition and know-how).

Keywords: Franchise agreement; Non-compete clause; Know-how; Protection.

DEFINIÇÃO DE FRANQUIA

A sistemática de franquia consiste na estruturação de um canal de distribuição, pelo qual o franqueador, dono de todo o formato do negócio, incluindo a marca e a tecnologia de produção e de distribuição, permite que um terceiro, o franqueado, distribua produtos, serviços e/ou tecnologia ao mercado.

Trata-se de contrato empresarial pelo qual o franqueador oferece ao franqueado sua imagem e marca já consolidadas no mercado, sua estrutura gerencial, práticas e técnicas de produção (know-how) e/ou comerciais, de organização e publicidade, em contrapartida à participação deste na rede do franqueador, de seus investimentos de capital próprio e do pagamento de taxas e de royalties.

A franquia corresponde a modalidade contratual cujos traços característicos englobam o uso de uma marca, o formato de negócio, a independência das partes contratantes, o suporte contínuo do franqueador ao franqueado, o interesse econômico comum e o controle pelo franqueador para assegurar certos padrões de qualidade.

O artigo 1º da Lei n. 13.966, de 26 de dezembro de 2019 (“Lei de Franquias”), que regula o contrato de franquia, traz a seguinte definição para o instituto:

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.

Para proteger o seu know-how que, como relatado, é parte integrante e fundamental do contrato de franquia, não raro, o contrato de franquia contém cláusula de não concorrência, pela qual o franqueado fica impedido de explorar aqueles conhecimentos, bem como de atuar no mesmo setor após o término do contrato¹.

Nesse sentido, inclusive, dispõe a doutrina:

¹ “XIV – situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação a: a) know how ou segredo de indústria a que venha a ter acesso em função da franquia; e b) implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador;”.

O contrato de franquia, tal qual previsto nos artigos 6º da Lei 8.955/1994 (vigente à época da celebração e correspondente ao artigo 7º da Lei 13.966/2019), é sempre formalizado em instrumento próprio, vinculado à Circular de Oferta de Franquia (COF) antes publicada, e a cláusula de não concorrência, implicando numa “renúncia temporária do franqueado ao seu direito de exercer determinada atividade em um território estipulado” definido (SANTOS, 2019, p.45).

De fato, a ruptura contratual enseja consequências quanto à marca detida pelo franqueador que já não mais poderá ser utilizada pelo franqueado e às técnicas e know-how que, além de não mais poderem ser utilizadas pelo franqueado, não poderão ser reveladas ou aproveitadas pelo franqueado, sob pena de, a depender das especificidades de caso a caso, configurar ilícito contratual e concorrência desleal.

A REGULAÇÃO DO KNOW-HOW

Embora alguns autores considerem pequenas diferenças entre “*know-how*”, *tecnologia* e *segredos de negócio* (incluindo os segredos de indústria e os de comércio), adiante comentadas, para fins do presente trabalho, consideraremos todas as expressões como sinônimos, na medida em todos esses conhecimentos, independentemente do seu grau de confidencialidade, possuem valor comercial e geram vantagem competitiva aos seus titulares em relação aos seus concorrentes.

Nos Estados Unidos, o Restatement of Torts, de 1939, seção 757, possui a seguinte definição:

A trade secret may consist of any formula, pattern or device or compilation of information which is used in one business and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process for manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for a machine or a list of costumers.

Por seu turno, o Uniform Trade Secrets Act, de 1979, adotado por 47 Estados da Federação Norte-Americana, define os segredos de negócio como:

Trade secret means information, including but not limited to, a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:

1. Derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and
2. Is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy².

Na legislação atualmente em vigor no Brasil, a primeira referência ao instituto se dá no Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (“TRIPS”)³, anexo do Tratado que estabeleceu a Organização Mundial do Comércio, que, em seu Artigo 39, estabelece competir aos países signatários:

ARTIGO 39

1 - Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no art.10 "bis" da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2º abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3º abaixo.

2 - Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informações legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas, (10) desde que tal informação:

(10) Para os fins da presente disposição, a expressão "de maneira contrária a práticas comerciais honestas" significará pelo menos práticas como violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e inclui a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia tais práticas.

a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes;

b) tenha valor comercial por ser secreta; e

c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

3 - Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para

² Em maio de 2016, o Congresso Norte-Americano promulgou o “Defend Trade Secrets Act of 2016”, que uniformiza as legislações estaduais no procedimento para a proteção dos segredos de negócio, mas essa lei não traz uma definição do instituto.

³ Recepcionado pelo País através do Decreto nº. 1355, de 30.12.1994.

assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal.
(destacamos)

A Lei nº. 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial”), seguindo as diretrizes do TRIPS, regula o segredo de negócio de forma isolada, dentro das normas de repressão à concorrência desleal, estabelecendo, em seu artigo 195, incisos XI e XII, que:

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.

Outras leis também trazem menções pontuais ao instituto, como a o artigo 223-D, da Consolidação das Leis do Trabalho⁴, ao proteger os segredos empresariais da pessoa jurídica, a Lei nº. 10.603/2002, que *dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação e comercialização de produtos*, bem como a Lei de Falências, que, em seu artigo 169, tipifica como crime: *violar, explorar ou divulgar, sem justa causa, sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado de inviabilidade econômica ou financeira*.

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709, de 2018 – “LGPD”), reconhecendo a relevância jurídica e econômica do que chamou de “segredos comercial e industrial”, estabeleceu, em diversas ocasiões, a necessidade da sua observância, como, por exemplo: (i) na prestação de informações pelos agentes de tratamento acerca da forma e duração do tratamento dos dados pessoais; (ii) na elaboração pelo controlador do relatório de impacto à proteção de dados pessoais; (iii) na comunicação à Agência Nacional de Proteção de Dados - ANPD da ocorrência de um incidente de segurança; (iv) no atendimento do pedido de portabilidade e do acesso aos dados pelo titular dos dados;

⁴ Art. 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica.

e (v) no fornecimento, pelo controlador, das informações acerca dos critérios e procedimentos utilizadas para suas decisões automatizadas⁵.

A LGPD também previu expressamente que compete à ANPD zelar pela observância dos “segredos comercial e industrial”, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos da própria lei.

Finalmente, a Lei de Franquias, objeto do presente estudo, em seu artigo 2º, estabelece:

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;

Interessante notar que, além de não definir “know-how”, “informações confidenciais”, tampouco “segredos de indústria, comércio, finanças e negócios”, a Lei de Franquias também tratou do instituto apenas na fase pós contratual, deixando às partes a sua regulação durante a vigência do contrato de franquia.

CONCEITO DE KNOW-HOW

Diante da ausência de uma definição legal no Brasil, as conceituações apresentadas pelos diferentes doutrinadores levam em consideração os principais elementos do segredo de negócio, bem como a sua importância competitiva e valor econômico.

GAMA CERQUEIRA assim explica o instituto:

A expressão *segredo de fábrica*, nesta matéria, possui sentido específico: muitas vezes um industrial, em lugar de requerer privilégio para novo processo de sua invenção, prefere explorá-la secretamente

⁵ Arts. 6º, VI; 9º II, 10, § 3º; 18, V; 19, II e §3º; 20, § 1º e 2º; 37; 48, §1º, III, 55-J, II, X, XXIV §5º.

em seu estabelecimento, com a dupla vantagem de não revelá-lo em virtude do pedido de patente e de beneficiar-se com a proteção indefinida resultante do seu uso secreto. Tais processos denominam-se, em propriedade industrial, *segredos de fábrica*, *segredos industriais* ou *segredos de fabricação*.

Todo processo industrial suscetível de ser privilegiado constitui segredo de fábrica, enquanto é usado de modo secreto. Não é indispensável, entretanto, que o processo reúna os requisitos legais de uma invenção privilegiável para ser protegido contra sua revelação ou exploração. Certos detalhes de fabricação, certas operações, o emprêgo de determinada substância, os chamados *tours de main*, embora não privilegiáveis nos termos da lei, podem constituir segredos de fábrica. Exige-se, porém que o objeto dêstes seja *novo*, às patentes: se o processo já era conhecido e empregado, não há segredo de fábrica.

Na opinião de POUILLET, o indivíduo que procura assegurar para si um privilégio ilimitado, conservando em segredo a sua descoberta, age egoisticamente, negando à sociedade o fruto de sua invenção. Não obstante, a lei dispensa-lhe proteção, embora menos eficaz que a concedida aos privilégios de invenção, pois a sanção penal, como veremos (nº. 314 *infra*), só protege contra a revelação do segredo imputável aos seus empregados. Contra os concorrentes que lhe surpreendam o segredo, só disporá da ação cível fundada em concorrência desleal, salvo caso de co-autoria (CERQUEIRA, 1956, pp. 383 e 384).

O português JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENÇÃO, com fulcro na legislação comunitária europeia, salienta que:

O saber fazer supõe necessariamente a existência de um segredo. O Regulamento 240/96/CE da Comissão, de 31 de Janeiro, define-o como a ‘informação técnica não patenteada, por exemplo, descrições de processos de fabrico, receitas, fórmulas, desenhos ou modelos’ (considerando 4). O art. 10/1 esclarece depois que é ‘um conjunto de informações técnicas que são secretas, substanciais e identificadas por qualquer forma adequada’. Portanto o carácter secreto é essencial; e considera-se que é secreto desde que não seja normalmente conhecido ou de fácil obtenção.

Por não ser conhecido é que pode ser objecto de transferência de tecnologia. Mas a transmissão de tecnologia não se confunde também com a comunicação de saber fazer. O regulamento referido abrange sob esta designação quer os acordos relativos ao licenciamento de patentes, quer os acordos de comunicação de saber fazer, quer os acordos mistos (ASCENÇÃO, 2002, pp. 459 e 460).

Já ELIZABETH K. FEKETE, autora da mais completa obra sobre o tema no Brasil, define-o como [...] *conhecimento técnico não protegido por patente ou qualquer outro direito de propriedade industrial, de acesso extremamente restrito, passível de ser*

*transmitido, e que, quando aplicado ao processo produtivo industrial, implica vantagens para o seu titular.*⁶

Em suma, é possível definir o know-how como qualquer informação secreta (leia-se, de acesso restrito, mas não necessariamente exclusivo), que seja sujeita a limitações razoáveis de acesso, que gere vantagem competitiva para o seu titular frente a seus competidores.

Sobre o caráter secreto do know-how, DENIS BORGES BARBOSA explica que “outros concorrentes podem ter o mesmo segredo, e dele fazerem uso, mas o *know how* específico não é acessível a todo e qualquer competidor, atual ou potencial. Neste sentido, é secreto no seu sentido etimológico, ou seja, segregado ou afastado: não é algo que ninguém - salvo o detentor - sabia, mas algo que certas pessoas não sabem.”⁷

E, quaisquer destes detentores poderão licenciar a aludida tecnologia, que tem valor comercial justamente por ser de difícil acesso. Por essa razão M. C. Ekstron, citado por DENIS BARBOSA, afirma que a jurisprudência estadual norte-americana já se posicionou no sentido de que “(...) *If know-how is to be considered licensable property, it should be virtually synonymous with the term trade secret.*”⁸

Em conclusão, para que o conhecimento seja passível de ser objeto de contrato de franquia, não é necessário que seja único ou exclusivo, mas apenas que seja secreto (de acesso restrito) e possua valor competitivo.

NATUREZA JURÍDICA DO “KNOW-HOW”

A doutrina não é pacífica quando trata da natureza jurídica do “know-how”. Ainda hoje subsistem diversas teorias, de respeitáveis autores nacionais e estrangeiros, tratando-o de formas absolutamente distintas, cada qual encerrando consequências igualmente diversas. Dentre as principais teorias, podem ser brevemente apontadas:

⁶ FEKETE, Elisabeth Kasznar. O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003, 55 P.

⁷ BARBOSA, Denis Borges. Do segredo industrial, disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/92.doc>. Acesso em 1/7/2009.

⁸ M. C. Eckstrom. Licensing in foreign and Domestic Operations. Clark Boardman Co. Ltd, 1976.

(i) **Teoria do direito da personalidade**, cujo maior expoente é PONTES DE MIRANDA⁹, segundo a qual haveria um vínculo entre a atividade inventiva e a personalidade do inventor, o que garantiria a este um direito moral, assim como no direito autoral. Essa teoria parece estar superada na atual sociedade informacional, onde os bens imateriais são desenvolvidos no exercício da atividade empresarial.

(ii) **Teoria dos bens imateriais**, defendida por FRAN MARTINS, a saber:

O *know-how* é, para a maioria dos autores que o estudaram, considerado, hoje, um *bem imaterial*, segundo a denominação dada por Kohler e certos bens incorpóreos. Como um bem imaterial, incorpóreo, pode ser formado por elementos diversos, até mesmo corpóreos, como no caso em que a transferência desses bens se faz através de desenhos e gráficos que configuram o modo de procedimento. E, em se tratando de um bem, tem valor *patrimonial*, razão pela qual a sua transferência pode ser feita, como em regra o é, a título oneroso (podendo, entretanto, ser a título gratuito, como acontece com a transferência de *know how* para países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento). Por se tratar de um bem, tem proteção legal. O Comitê Executivo da Câmara de Comércio Internacional, na sua 65ª sessão, realizada de 22 a 27.3.1961, adotou uma resolução definindo o *know how* em que declara: “o *know how* que tem um caráter secreto é um bem apresentando um valor econômico e a lei deve protegê-lo (MARTINS, 1999, p. 501).

(iii) **Teoria da repressão à concorrência desleal**, advogada, dentre outros, por GABRIEL F. LEONARDOS¹⁰, segundo a qual a apropriação ou uso indevidos do “*know-how* por meio injusto são, por si só, contrárias a práticas comerciais legais e, portanto, proibidas com base na equidade. É a teoria mais aceita, por estar prevista no artigo 195, XI, da Lei da Propriedade Industrial, embora não proteja completamente o instituto.

⁹ PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado: parte especial. 4. T. XVI. São Paulo: RT, 1983, 449-450 pp.

¹⁰ LEONARDOS, Gabriel F. Notas sobre o segredo de negócio. Revista Forense, Vol. 337, 75 p.

(iv) **Teoria da posse**, defendida por ELIZABETH KASZNAR FEKETE¹¹, JULIANA L. B. VIEGAS¹² e JOSÉ ANTONIO FARIA CORREA¹³, para quem essa natureza garantiria a tutela judicial das ações possessórias ao titular que, teria, nos termos do Código Civil, o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade¹⁴. Contudo, sua aplicação encerra uma dificuldade conceitual e um problema prático na defesa do direito contra a usurpação alheia, já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera incabíveis as ações possessórias para a proteção de direitos imateriais¹⁵.

(v) **Teoria do direito de propriedade**, que equipara o “know-how” aos demais direitos de propriedade industrial, como patentes, desenhos industriais e marcas. Esse entendimento é aceito pelos Tribunais norte-americanos desde 1984, quando a Suprema Corte julgou o caso *Ruckelshaus v. Monsanto Company* 467, US. 986 e reconheceu o direito de propriedade da Monsanto, legitimando-a a excluir terceiros do uso das suas informações. A Suprema Corte entendeu que a “percepção geral dos segredos de negócio como propriedade acha-se de conformidade à noção de ‘propriedade’ que se estende além da propriedade imobiliária e dos bens tangíveis e inclui os produtos do ‘trabalho e invenção’ dos indivíduos”^{16 17}. Apesar de uma possível dificuldade de enquadramento, é a posição que melhor protege o instituto.

¹¹ FEKETE, Elisabeth Kasznar. O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003, 169 p.

¹² VIEGAS, Juliana L. B. In: SANTOS, Manoel J.; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007, 157 p.

¹³ CORREA, José Antonio B.L. Faria. Considerações sobre o tratamento do segredo de negócio – os efeitos da nova Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 27, 1997, 31-38 pp.

¹⁴ CORREA, José Antonio B.L. Faria. Considerações sobre o tratamento do segredo de negócio – os efeitos da nova Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 27, 1997, 31-38 pp.

¹⁵ RECURSO ESPECIAL N. 89.171-MS (96.118345), de Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar Jr.

¹⁶ CORREA, José Antonio B. L. Faria, op. cit., 32 p.

¹⁷ Essa posição é encontrada em parte da jurisprudência norte americana, conforme apontam MERGES, Robert, MENELL, Peter e LEMLEY, Mark, *Intellectual Property in the New Technological Age*, 4th ed., Aspen Publishers, 2007, p. 35.

Uma vez apontada a regulação jurídica do know-how, é possível examinar os seus principais elementos, decorrentes das mencionadas regras e outros dispositivos previstos na legislação esparsa.

De início, os principais elementos estão dispostos nos incisos XI e XII do art. 195 da Lei da Propriedade Industrial, como: o caráter secreto (“*confidenciais*” e “*excluídos aqueles que sejam de conhecimento público*”); originalidade (“*excluídos aqueles que sejam evidentes para um técnico no assunto*”), e aplicabilidade empresarial (“*utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços*”).

No entendimento de ELIZABETH KASZNAR FEKETE, “*não são mencionadas na lei, mas devem estar presentes as seguintes características, que parecem-nos implícitas no regime brasileiro, decorrendo de normas e princípios legais outros que os dispostos no art. 195, XI e XII da LPI, formando assim um segundo conjunto: a licitude, a coexistência de possíveis conhecedores, a ausência de patente, a alienabilidade, o valor ou importância econômica e a presença dos elementos volitivos, no sentido de que as providências tomadas pelo detentor demonstrem sua vontade de preservar o sigilo.*”¹⁸

Por outro lado, para a caracterização e proteção da informação confidencial, não são necessários elementos subjetivos, como a intenção da manutenção de sigilo, prevista em outros ordenamentos, tampouco a novidade absoluta, a patenteabilidade, o uso efetivo, a concretude, a suficiência técnica (para a operação de todo um ciclo industrial ou comercial) e a aplicação industrial, requisito previsto somente para as patentes.

DA VIOLAÇÃO DO KNOW-HOW NOS CONTRATOS DE FRANQUIA E A JURISPRUDÊNCIA

Considerando todas as premissas aqui apontadas, é possível depreender que, para a violação do know-how, é necessária a presença de alguns elementos: (i) a existência de um contrato, no caso o contrato de franquia com a obrigação de não exploração e divulgação do know-how; (ii) o caráter secreto, que, como visto, não precisa ser absoluto; (iii) a aplicabilidade empresarial; e, finalmente, (iv) que o know-how não seja “de conhecimento público” ou “evidente para um técnico no assunto”.

¹⁸ FEKETE, Elizabeth Kasznar. O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 83 p.

Isso porque, na hipótese (iv) acima, ainda que expressamente protegido no contrato de franquia, este poderia vir a ser questionado caso o know-how seja muito amplo e/ou contenha técnicas comuns ou mesmo evidentes para um técnico no assunto.

Em outras palavras, em um Contrato de Franquia para a operação de uma pizzeria o know-how a ser protegido não poderia recair sobre a mistura de água e farinha para a confecção da massa, mas sim sobre elementos exclusivos que dão àquela uma qualidade específica, os temperos especiais e técnicas adotadas.

Diante da ausência de definição legal e amplitude dos contratos de franquia, a jurisprudência sobre o assunto é bastante casuística, ora julgando em favor do franqueador e ora em favor do ex-franqueado.

A Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em algumas ocasiões, entendeu não ser possível falar-se em uso indevido de know-how pelo simples fato de ex-franqueado atuar no mesmo mercado que ex-franqueadora:

Cobrança de multa. Contrato de franquia que posteriormente originara em distrato. Alegação de descumprimento de cláusula. Inadmissibilidade. Caso em exame abrangia na franquia pizza pré-assada. Após o distrato, o estabelecimento comercial ficara fechado por determinado período e, posteriormente, uma outra pizzeria fora instalada no local, com "layout" diverso e pizza integralmente assada. Pizza da apelante inclusive envolvia embalagem de alumínio, pois teria que complementar o assado em outro local a ser escolhido pelo adquirente do produto. No local fora instalada outra pizzeria com a denominação Mundial Pizza, com produtos bastante diversificados em termos de peso, recheio e completamente assado. Número de telefone diverso do anterior. **Utilização de equipamentos é comum em qualquer tipo de pizzeria.** Pretensão da apelante para que não ocorresse alienação de bens por parte dos antigos franqueados - titulares de domínio de tais equipamentos - afronta inclusive o princípio da utilização do uso, gozo e venda daquilo que alguém se intitula como proprietário. Norma restritiva não admite interpretação extensiva. Produtos diversificados, não havendo, assim, descumprimento do distrato. Pretensão de cobrança de multa sem suporte. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1040225-44.2015.8.26.0576; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2022; Data de Registro: 02/12/2022. Sem destaque no original)

Especificamente sobre o know-how, o voto condutor concluiu que:

O conteúdo da sentença inclusive observou o princípio geral de direito, pois norma restritiva não admite interpretação extensiva e a generalização exposta pela apelante de que o simples fato de comercializar pizza já configuraria infração da cláusula quarta do distrato não tem consistência, sendo, assim, insuficiente, haja vista as diferenciações apresentadas, não se identificando nenhum descumprimento do distrato referido.

Fator importante que deve ser levado em consideração é que as embalagens para pizzas pré-assadas abrangiam alumínio como invólucro, propiciando, assim, que o adquirente no local em que fosse consumir o alimento complementar o assado, o que não ocorre com pizzas que já saem do estabelecimento integralmente assadas, portanto, aptas ao consumo de imediato.

Desta maneira, não ficou demonstrada nenhuma utilização de know-how ou de equipamentos que pudessem configurar inobservância do que fora pactuado, mesmo porque, os utensílios em geral para fabricação de pizza são de uso comum e não ocorrendo uso indevido da marca, tipo de embalagem, layout do estabelecimento ou outros itens correlatos, limitando-se à alienação de equipamentos totalmente pertencentes aos ex-franqueados, logo, ausente embasamento para a modificação da decisão em exame, pois os equipamentos vendidos não eram de uso específico pela franquia Leve Pizza, o conhecimento técnico para fabricar pizzas também não fora demonstrado que seria de origem da apelante, haja vista que o corréu Rodrigo já era detentor da marca Mundial Pizza, enquanto que os números de telefones da Mundial Pizza não eram os mesmos da Leve Pizza, bem como os aspectos das pizzas Mundial Pizza e Leve Pizza também se apresentavam bastante diversos em relação inclusive ao peso e recheio.

Em outro recente acórdão, a mesma câmara decidiu que:

Apelação - Ação de obrigação de fazer e não fazer, com reconvenção (concorrência desleal) - Sentença de improcedência para ambas as partes - Inconformismo da autora - Não acolhimento - Contrato entre as partes que distingue rescisão e resilição contratual, e restringe a aplicação da cláusula de não concorrência à hipótese de rescisão contratual - No caso, partindo das definições do próprio contrato, a relação entre as partes foi encerrada por meio de resilição contratual, de modo que a cláusula de não concorrência é inaplicável - Inteligência dos arts. 421 a 426, do CC - **Além disso, não está comprovado que a empresa do réu utiliza know-how adquirido por meio da franquia da autora, aproveita-se da marca dela ou confunde seus consumidores, de modo a caracterizar concorrência desleal** - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1013360-42.2019.8.26.0576; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2022; Data de Registro: 24/08/2022. Destacamos)

Interessante notar que nesse caso o tribunal entendeu que a autora franqueadora não conseguiu comprovar qual seria o seu know-how exclusivo, tampouco provar o seu uso indevido, não sendo possível presumir a violação pelo simples fato da ex franqueada atuar no mesmo ramo de negócio:

No mais, não está claro qual é o know how ou a expertise da apelante que está sendo utilizado indevidamente pelo apelado, e não é possível presumir que há uso indevido de know how apenas pelo fato de ambos atuarem com limpeza. Competia à apelante esclarecer e provar isso, e não o fez (art. 373, I, do CPC).

Em outros casos, contudo, onde a proteção ao know-how é bem delimitada contratualmente, o Poder Judiciário acolheu o pedido do ex-franqueador e condenou o ex-franqueado a cessar a exploração do know-how anteriormente licenciado:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL Contrato de franquia firmado pelas partes com utilização da marca CHOPP TIME Descumprimento contratual pela ré Uso indevido de marca por imitação suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia - Tradução literal do nome da franqueadora, após o rompimento do contrato de franquia, com a utilização de todo o know-how assimilado, que teve nítida intenção de concorrência parasitária, que caracteriza a concorrência desleal - Lucros cessantes que devem corresponder ao valor dos royalties devidos pelo tempo em que a requerida utilizar a marca HORA DO CHOPP, no exercício de sua atividade Não comprovação de dano moral - Recurso provido em parte.
(TJ-SP - APL: 01114201720088260006 SP 0111420-17.2008.8.26.0006, Relator: Alcides Leopoldo e Silva Júnior, Data de Julgamento: 24/06/2014, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2014)

.....

Agravo de instrumento - Ação de obrigação de não fazer cumulada com cobrança de multa contratual e pedido de tutela antecipada - Contrato de franquia - Ensino de línguas estrangeiras - Método específico e com fornecimento de material e know-how - Indeferimento da tutela antecipada - Parte devidamente notificada acerca das infrações contratuais, permanecendo, contudo, em silêncio - Possibilidade de obstar o uso indevido da marca, nome e know-how - Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento 0029768-25.2010.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 07/02/2011; Data de Registro: 21/03/2011)

.....

CONTRATO DE FRANQUIA. Escola de idiomas. Utilização da marca e layout pelo ex-franqueado, mesmo depois da extinção do contrato por resolução por inadimplemento. Inadmissibilidade. Violação de cláusulas contratuais que determinam ao ex-franqueado alterar o layout do estabelecimento de ensino, bem como cessar a utilização dos caracteres publicitários. Multa por violação da cláusula de não concorrência. Admissibilidade. Redução de ofício do valor total das multas, que se mostram obscuras e possivelmente desproporcionais. Multas fixadas em múltiplos de material didático, cujo valor se desconhece. Rejeição do pedido de obrigação de não fazer para determinar ao réu o cumprimento coercitivo das cláusulas violadas. Ausência de prova de que o ex-franqueado ainda se valha dos caracteres da franqueadora, anos depois de extinto o contrato. Decurso do prazo anual de não concorrência. Indenização por lucros cessantes rejeitada, pois as perdas e danos já foram prefixadas pelas cláusulas penais. Dano moral inexistente. Simples inadimplemento contratual, sem configuração de elemento capaz de afetar a imagem da franqueadora. Recursos parcialmente providos. (TJSP; Apelação Cível 0006776-29.2011.8.26.0358; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Mirassol - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/08/2016; Data de Registro: 11/08/2016)

O Poder Judiciário, inclusive, já entendeu ser adequada a condenação do ex-franqueado ao pagamento de indenização pelo uso indevido do know-how de ex-franqueadora, conforme verifica-se no caso abaixo:

Franquia de cursos educacionais. Ação para cobrança de multa por rescisão causada pelos requeridos, bem como obrigação de não fazer (cessar atividades de escola de idiomas instalada no mesmo local da franquia extinta). Comprovação de responsabilidade dos réus pela rescisão do contrato, com efetivação de diversas infrações. Sentença que julga improcedente a reconvenção e procedente, em parte, a ação principal, condenando os requeridos ao pagamento de multa contratual no valor de R\$ 70.000,00 e indenização por uso indevido de marca. Apelo para reforma. Ausência de causa jurídica para redução equitativa da multa (art. 413 do CC), que deve ser executada em seu valor integral. Cabível, ainda a indenização com base na Lei de Propriedade Industrial, porque a infração à cláusula de não-concorrência está comprovada, bem como o desvio de clientela. Não provimento. (TJSP; Apelação Cível 1070945-35.2013.8.26.0100; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2016; Data de Registro: 28/06/2016)

Tendo em vista que a análise da violação de know-how em contratos de franquia implica, necessariamente, no exame de cláusulas contratuais e circunstâncias de fato, as

disputas dessa natureza acabam esbarrando na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça¹⁹, não sendo apreciadas por aquela corte.

CONCLUSÃO

O principal objetivo da cláusula de não concorrência em contratos de franquia é proteger o know-how da franqueadora, de modo que o franqueado não possa manter e se valer de todo o conhecimento adquirido enquanto franqueado, após se desvincular da rede de franquias.

A doutrina defende a razoabilidade da inclusão de cláusula de não concorrência comercial em contratos de franquia, justamente visando proteger o know-how e demais direitos de propriedade intelectual dos franqueadores, reputando-se inclusive como “um meio válido e útil para evitar a ‘clonagem’ empresarial, preservando, assim, todo o investimento realizado para transformar uma marca em sucesso”²⁰.

A jurisprudência pátria, na mesma esteira e conforme se demonstrou, ratifica a validade da cláusula de não concorrência comercial em contratos de franquia, que impede a exploração do know-how anteriormente licenciado, conquanto observados parâmetros de razoabilidade, notadamente com relação à fixação de limitação temporal, delimitação geográfica e definição de segmento de mercado de atuação.

Por essas razões, a proteção do know-how nos contratos de franquia deve ser redigida com parcimônia, para que a amplitude do seu objeto não contamine o que realmente deve ser protegido.

REFERÊNCIAS

SANTOS, Alexandre David. **Aplicabilidade e Limites das Cláusulas de Não Concorrência nos Contratos de Franquia**. São Paulo: Almedina, 2019. 45 p.

ASCENÇÃO, José de Oliveira. **Concorrência Desleal**. Coimbra: Almedina, 2002. 459-460 pp.

¹⁹ "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"

²⁰ PIRAJÁ, André Bedin; CANESIN, Maria Eugênia Canesin. A cláusula de não concorrência comercial nos contratos de franquia. Revista de Direito Empresarial, v. 7, pp. 37-51, jan.-fev., 2015.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. **A transferência de tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005.

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

_____. **Do segredo industrial**. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/92.doc>. Acesso em 1/7/2019.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1956.

CORREA, José Antonio B.L. Faria. **Considerações sobre o tratamento do segredo de negócio – os efeitos da nova Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 27, 1997, 31-38 pp.

DELMANTO, Celso. **Crimes de concorrência desleal**. São Paulo: José Buchatsky/Universidade de São Paulo, 1975.

FEKETE, Elisabeth Kasznar. **O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro**. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

GNOCCHI, Alexandre. **Transferência de Tecnologia Industrial**. São Paulo: Ed. Inventiva, 1981.

LABRUNIE, Jacques. **A proteção ao segredo de negócio. Direito empresarial contemporâneo**. Newton de Lucca e Adalberto Simão Filho (coords.). São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. 86/105 pp.

LEONARDOS, Gabriel Francisco. **Tributação da transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

_____. **Notas sobre o segredo de negócio**. Revista Forense, 75 p.

LEONARDOS, Luiz. **O Tratamento do Fluxo de Tecnologia Frente À Nova Lei de Propriedade Industrial e no Trips**. Disponível em <http://200.244.61.28/Textos/htm/tecnoflux.htm>.

MERGES, R.; MENELL, P.; LEMLEY, M. **Intellectual Property in the New Technological Age**. 4th ed. Aspen Publishers, 2007, 35 p.

PIRAJÁ, A.; CANESIN, M. **A cláusula de não concorrência comercial nos contratos de franquia**. *Revista de Direito Empresarial*. 2015, 37-51 pp.

PONTES DE MIRANDA, **Tratado de Direito Privado: parte especial**. 4. T. XVI. São Paulo: RT, 1983.

VIEGAS, Juliana L. B., **Propriedade Intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias**. São Paulo: Saraiva, 2007.

ZAITS, Daniela. **Direito e Know-how: uso, transmissão e proteção dos conhecimentos técnicos ou comerciais de valor econômico.** Curitiba: Juruá, 2005.