

30/06/2016 - por [Luiz Marcondes](#)

A franqueadora já tem o registro do INPI?

E agora? Mais uma formalidade burocrática ou algo vital para a marca?



No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é responsável por registrar marcas de franquias, dentre outras. Mas essa é uma resposta que já traz outras questões em seu bojo: vale a pena operar sem o registro de marca do INPI? Qual a sua importância para o franqueado?

Conversamos com a advogada Thereza Curi Abranches, do escritório Kasznar Leonardos Advogados que atua em áreas que incluem transferência de tecnologia, franquias e licenciamentos, direito autoral e outras.

O escritório Kasznar Leonardos figura na 1ª colocação na categoria Propriedade Intelectual/ Brasil dos rankings de cinco dos mais importantes guias internacionais da área.

Confira a entrevista.

Mapa das Franquias: Qual a importância do registro de marca do INPI? E se é tão importante, por que às vezes demora tanto para sair (até 3 anos, em alguns casos)? O que fazer até que ele seja concedido?

Thereza Curi Abranches: No Brasil, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conforme os termos do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial 9279/96 em vigor. Além da propriedade, tal registro garante ao titular da Marca o seu uso exclusivo. Vale dizer, a propriedade assegura a seu titular um direito oponível contra toda e qualquer pessoa que, no território nacional, pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins.

A concessão de um registro de marca tem levado atualmente cerca de 03 (três) anos para ser publicada pelo INPI (desde que não sofra nenhuma oposição ou indeferimento durante o seu procedimento administrativo). Esta demora é justificada pelo atual número de examinadores da Diretoria de Marcas (DIRMA) que ainda está aquém do necessário e pela falta de verbas que restringe maiores investimentos na contratação de pessoal e na estrutura de trabalho pela referida Autarquia.

Mapa das Franquias: Como proceder até a emissão do registro?

Até que o registro seja concedido, é aconselhável que o titular monitore eletronicamente o seu processo perante o INPI, pois semanalmente o Instituto publica despachos de marcas em sua Revista da Propriedade Industrial. Além disso, o monitoramento é de extrema importância para que o titular possa tomar algumas providências, como por exemplo, apresentar recurso contra o indeferimento de sua marca; apresentar réplica contra eventual oposição apresentada por terceiros ou até mesmo para que possa realizar tempestivamente o pagamento da taxa final requerida pelo INPI para concessão de seu registro, sob pena de arquivamento definitivo do seu processo.

Lei de Franquia não exige que o Franqueador tenha marca registrada para começar a franquear seu negócio

Mapa das Franquias:: Algumas franquias optam por franquear sem o registro no INPI. Essa informação deve constar da COF? Que tipo de problema a ausência do registro pode causar?

Thereza Curi Abranches: Sim, a Lei de Franquia 8955/1994 estabelece em seu artigo 3º, inciso XIV, que a COF deverá obrigatoriamente indicar a situação perante o INPI das marcas cujo uso está sendo autorizado pelo Franqueador, ou seja, o Franqueador é obrigado a informar se a marca já está registrada ou se ainda é um pedido pendente de registro.

Significa dizer que a Lei de Franquia não exige que o Franqueador possua marca registrada para começar a franquear o seu negócio, sendo perfeitamente válida uma franquia cuja marca seja objeto de um pedido ainda pendente de registro.

Não obstante, a ausência de registro poderá causar problemas no futuro, porque se a marca vier a ser definitivamente indeferida e arquivada pelo INPI, ou seja, não chegar a ser registrada, isto poderá trazer consequências desagradáveis tanto para o Franqueador como para o Franqueado, como por exemplo: necessidade de alteração da marca (nos produtos, nas fachadas das unidades, nome de domínio, documentação, etc.), além da necessidade de parar definitivamente de usar a marca sob pena de estarem sujeitos à busca e apreensão de seus produtos, pagamento de indenização a terceiros, e em alguns casos sofrer penalidades criminais.

Mapa das Franquias: Qual seria seu conselho para quem deseja ingressar numa rede como franqueado?

Thereza Curi Abranches: Aconselhável, que caso o Franqueado esteja interessado em adquirir uma Franquia cuja marca ainda esteja pendente de registro, que ele se certifique com o Franqueador se foram realizadas perante o INPI buscas de anterioridade para avaliação dos riscos envolvidos para obtenção do registro da marca. Embora tais buscas não representem garantia inequívoca de que a marca será concedida, elas demonstram que o Franqueador foi diligente no mapeamento dos riscos envolvidos.

Sendo assim, importante que a COF e o Contrato de Franquia estabeleçam quais providências deverão ser tomadas pelo Franqueado caso a marca venha a ser definitivamente indeferida e qual das partes arcará efetivamente com os custos de modificação da marca.

Quanto vale a marca?

Mapa das Franquias:: Levando-se em conta que o ativo de uma franquia não é somente sua marca e sim o seu produto/serviço, o seu know-how, a sua estrutura logística, entre outras características, como um novo franqueado pode identificar o real peso da marca na hora de avaliar uma franquia?

Thereza Curi Abranches: O real peso da marca está atrelado à confiabilidade transmitida pelo alto padrão de qualidade de seus produtos e serviços e à fidelidade e grau de satisfação de sua clientela.

Não obstante, a identificação do real peso da marca pode ser realizada através da mensuração do seu valor de mercado, tomando-se como base a sua capacidade econômica de gerar resultados financeiros para a organização. Não podemos esquecer que a marca é a identidade da empresa e o seu valor é o resultado de determinados fatores que estabelecem sua real aptidão de gerar renda.

Sendo assim, um novo Franqueado poderá identificar o real peso da marca na hora de avaliar uma franquia através do estudo de clientela, fornecedores, concorrência, política econômica e societária, posição e tempo de mercado, presença em mídias sociais, rentabilidade, dentre outros fatores.

Mapa das Franquias:: Qual o caminho mais indicado para solicitar o registro de marca? Recorrer a uma empresa autorizada ou por conta própria? Dá para encarar a burocracia sozinho?

Thereza Curi Abranches: O mais indicado é recorrer a um escritório especializado em propriedade industrial para cuidar do registro da marca. Isto porque além da burocracia (existem uma série de documentos e informações que são exigidos pelo INPI para depósito de marca), é também necessário e importantíssimo o acompanhamento semanal dos despachos proferidos pelo INPI através de sua Revista da Propriedade Industrial para que o titular possa proteger seus direitos e não perder nenhum prazo administrativo.

Normalmente, escritórios especializados nesta área já possuem um sistema eletrônico moderno de acompanhamento de publicação de despachos do INPI, o que permite avisar tempestivamente os seus clientes para a tomada das decisões necessárias.