

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELLECTUAL E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO

LUCIANO ANDRADE PINHEIRO

**A GESTÃO DAS MARCAS DOS CLUBES DE FUTEBOL: UM ESTUDO SOBRE O
USO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DA LEI PELÉ COMO FORMA DE
PROTEÇÃO**

Brasília – DF
2022

LUCIANO ANDRADE PINHEIRO

**A GESTÃO DAS MARCAS DOS CLUBES DE FUTEBOL: UM ESTUDO SOBRE O
USO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DA LEI PELÉ COMO FORMA DE
PROTEÇÃO**

Dissertação elaborada como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) – Ponto focal Universidade de Brasília.

Orientadora: **Profa. Dra. Paula Meyer –
PROFNIT/ UnB – CDT/ UnB**

Brasília – DF
2022

LUCIANO ANDRADE PINHEIRO

**A GESTÃO DAS MARCAS DOS CLUBES DE FUTEBOL: UM ESTUDO SOBRE O
USO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DA LEI PELÉ COMO FORMA DE
PROTEÇÃO**

Dissertação elaborada como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) – Ponto focal Universidade de Brasília.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dra. Paula Soares Meyer (Orientadora)

Prof. Dr. Eduardo Antônio Ferreira

Prof. Dr. Rodrigo Moraes Ferreira

Em futebol, o pior cego é o que só vê a bola”.

Nelson Rodrigues

AGRADECIMENTOS

A construção de um trabalho de conclusão de um mestrado, conquanto individual, pode parecer uma tarefa solitária, mas aqueles que se dedicam a esse mister percebem que há muitos colaboradores que precisam ser lembrados. Sem a ajuda dessas pessoas não haveria conclusão nem título.

Com isso em mente, preciso agradecer inicialmente à professora Paula Meyer pela orientação dedicada e incansável, porque sem esse guia não teria conseguido realizar o trabalho.

Às professoras e aos professores do PROFINIT/UNB pela dedicação que demonstraram, sobretudo nos tempos de isolamento social em decorrência da pandemia, superando obstáculos e promovendo o ensino de suas disciplinas com afinco e excelência, meu muito obrigado.

Reconheço ainda a contribuição dos meus sócios Mauricio e Matheus Corrêa da Veiga por entenderem e apoiarem minhas ausências. Aos meus colegas de Corrêa da Veiga Advogados, meus agradecimentos.

Um agradecimento especial ao Lucas Barbosa pela revisão e contribuições imprescindíveis para a realização desse trabalho.

Por fim, mas não menos importante, agradeço e dedico este trabalho a Fernanda minha esposa, a Mateus e a Catarina meus filhos, que sempre torcem por mim e me apoiam incondicionalmente em meus projetos. Amo vocês.

PINHEIRO, Luciano Andrade. **A gestão das marcas dos clubes de futebol: um estudo sobre o uso da propriedade industrial e da Lei Pelé como forma de proteção.** 2022. f. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília. Universidade de Brasília, 2022.

RESUMO

Esta pesquisa abordou o uso da Lei de Propriedade Industrial (LPI) e da Lei Pelé como forma de proteção dos ativos imateriais dos clubes de futebol, posto que a LPI protege juridicamente signos distintivos desde que previamente registrados perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), enquanto a Lei Pelé garante proteção legal de denominações e símbolos sem a necessidade de registro. O objetivo desta pesquisa foi apresentar uma solução à gestão das marcas dos clubes quanto à decisão de registrar ou não seus ativos imateriais proporcionando-lhes segurança jurídica, além de apresentar cuidados na gestão dos contratos de licença. A pesquisa foi exploratória e descritiva, diante da pouca produção científica que enfrenta o tema. Para as discussões foi feita uma comparação entre a Lei Pelé e a LPI, um mapeamento dos clubes que investem em registro de suas marcas e o impacto financeiro resultante, além de apresentar o caso do Galícia Esporte Clube, uma agremiação de futebol que buscava a melhor forma de gerir seus ativos materiais. Como conclusão, o trabalho apresentou o sistema da LPI como mais seguro para a gestão dos ativos imateriais dos clubes, além de apresentar cuidados que as agremiações devem ter com os contratos de licença.

Palavras-chave: propriedade intelectual; lei Pelé; marcas; clubes de futebol.

PINHEIRO, Luciano Andrade. **The management of brands in football clubs: a study on the use of industrial property and the Pelé Law as a form of protection.** 2022. f. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília. Universidade de Brasília, 2022.

ABSTRACT

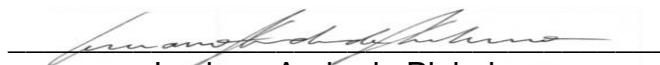
This research addressed the use of the Industrial Property Law (LPI) and the Pelé Law as a way of protecting the intangible assets of football clubs, since the LPI legally protects distinctive signs as long as they are previously registered with the National Institute of Industrial Property (INPI).), while the Pelé Law guarantees legal protection of denominations and symbols without the need for registration. The objective of this research was to present a solution to the management of clubs' brands regarding the decision to register or not their intangible assets, providing them with legal security, in addition to detailing the special care that the associations must have with the license contracts. The research was exploratory and descriptive, given the little scientific production that addresses the topic. For the discussions, a comparison was made between the Pelé Law and the LPI, a mapping of the clubs that invest in the registration of their brands and the resulting financial impact, in addition to presenting the case of Galícia Esporte Clube, a football association that sought the best way to manage your material assets. In conclusion, the work presented the LPI system as safer for the management of the intangible assets of the clubs, in addition to detailing the special care that the associations must have with the license contracts.

Keywords: intellectual property; Pelé law; brands; football clubs.

AUTORIZAÇÃO

Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial deste Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “A gestão das marcas dos clubes de futebol: um estudo sobre o uso da propriedade industrial e da Lei Pelé como forma de proteção”, autoria de Luciano Andrade Pinheiro, por processos de fotocopiadoras e eletrônicos. Igualmente, autorizo sua exposição integral nas bibliotecas e no banco virtual de dissertações da IES, PROFNIT e da CAPES.

Brasília, 15 de agosto de 2022


Luciano Andrade Pinheiro

LISTA DE FIGURAS E GRÁFICOS

Figura 1 — Regisro no INPI.....	24
Figura 2 — Licenciamento	30
Figura 3 — Patrocínio.....	30
Figura 4 — Infográfico.....	31
Figura 5 — Infográfico	31
Figura 6 — Gráfico 1	55
Figura 7 — Gráfico 2	55

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Bibliometria.....	42
Quadro 2 — Comparativo.....	48
Quadro 2 — Clubes.....	54

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CAM	Clube Atlético Mineiro
CBF	Confederação Brasileira de Futebol
CRB	Clube de Regatas Brasil
CSA	Centro Sportivo Alagoano
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei de Propriedade Industrial
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
SPFC	São Paulo Futebol Clube
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TJRJ	Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	13
1.1	Problema e pergunta de pesquisa	16
1.2	Objetivos.....	16
1.2.1	Geral.....	16
1.2.2	Específicos	16
1.3	Justificativa	17
2	REFERENCIAL TEÓRICO	19
2.1	LPI - Aspectos gerais.....	19
2.2	Marcas. Conceito e registro	20
2.3	Especialidade, natureza e extinção da marca	23
2.4	Licença da marca.....	25
2.5	Elementos dos contratos de licença	31
2.6	Elementos de governança dos contratos de licença.....	32
2.6.1	Contratos de licença voltados à consecução de parceria para exploração de modalidades amadoras.	35
2.7	A lei Pelé.....	36
2.8	O que são símbolos.....	37
3	METODOLOGIA.....	41
4	DISCUSSÃO E RESULTADOS.....	45
4.1	A comparação entre a proteção da lei pelé e da LPI	45
4.2	Clubes que registram x clubes que não registram seus símbolos	50
4.3	O caso esporte clube galícia.....	55
5	RESULTADOS E CONCLUSÕES	59
6	REFERÊNCIAS	66
7	APÊNDICE A – Produto tecnológico.....	71

1 INTRODUÇÃO

As manifestações esportivas podem ser investigadas a partir de diversas áreas do conhecimento, à medida que suas repercussões transcendam tanto a prática física propriamente dita, quanto os benefícios que lhes são consequentes, de modo a evidenciar complexas estruturas de interação social, cristalizadas como elementos fundamentais à formação cultural (VEIGA, 2021).

Dentro da gama de investigações científicas proporcionadas pelo esporte, há temas pouco abordados no país, dentre os quais se destaca, à luz da finalidade desta pesquisa, a propriedade intelectual, visto que o desporto moderno situa campo fértil para o desenvolvimento de inovações tecnológicas, relacionadas, por exemplo, a equipamentos que melhorem desempenho, segurança e saúde dos atletas, sejam eles profissionais ou não.

A conexão da propriedade intelectual com o esporte se revela, ainda, na previsão normativa de direito de transmissão relacionado aos eventos esportivos, denominado direito de arena; na integração de obras intelectuais, tuteladas pelo direito de autor, ao *design* de uniformes utilizados por entidades de prática desportiva; bem como na elaboração de manuais e regras de boas práticas relacionadas à gestão de ativos imateriais (PINHEIRO, VEIGA, 2019).

Especificamente para este trabalho, interessa a compreensão do regime de propriedade intelectual aplicável às denominações e aos símbolos utilizados pelos clubes de futebol na exploração das variadas atividades a que se dedicam. Isso por haver aparente inconsistência entre as normas integradas ao subsistema jurídico regente o esporte e a legislação que regulamenta a propriedade intelectual, circunstância de que exsurge insegurança jurídica que tem sido suportada, sobretudo, por gestores de entidades de prática desportiva.

Por um lado, a Lei 9.615 de 1998, apelidada Lei Pelé, disciplina relações jurídicas imbuídas às atividades esportivas de uma maneira geral e contém dispositivo que concede às entidades de prática desportiva (clubes) direitos de exclusividade sobre denominações e símbolos, independentemente de qualquer tipo de formalidade (BRASIL, Lei Pelé, 1998). Trata-se do Art. 87, assim redigido:

Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do

atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.

Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos atletas referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominação, símbolos, nomes e apelidos. (LEI 9.615, 1988, documento eletrônico)

Todavia, caso pessoas jurídicas que empreendam atividades de outra natureza no Brasil pretendam proteger seus ativos intangíveis, deverão recorrer, necessariamente, a outro sistema de propriedade intelectual, de caráter geral (FREY, TONHOLO, QUINTELA, 2019), disciplinado na Lei de Propriedade Intelectual (LPI), nome dado a Lei 9.279/96 (BRASIL, Lei de Propriedade Intelectual, 1996). A proteção jurídica de signos distintivos sob a guarda desse sistema depende de prévio registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

O quadro que se apresenta abrange, pois, uma lei especial (Lei Pelé) aplicável às entidades de prática desportiva, que disciplina a proteção de símbolos – ativos imateriais intangíveis – e uma lei geral (Lei 9.279/96) que disciplina os direitos de propriedade intelectual incidentes sobre as marcas, também ativos imateriais. Diante deste contexto, o presente trabalho tem por escopo a elucidação das melhores práticas de gestão das denominações e dos símbolos desportivos vinculados a entidades de prática desportiva dedicadas ao futebol, com atenção especial dedicada à investigação da necessidade de que sejam registrados como marcas perante o INPI.

Isso porque, em razão da ampla divulgação das partidas futebolísticas, com televisionamento constante e exposição massiva da mídia na cobertura das competições, diversas empresas nutrem interesse premente em obter o licenciamento dos símbolos dos clubes para veiculá-los nos produtos por si comercializados (BARO, SANTOS, BALLIANO, BRITO, 2020). Aliado a isso, ainda há um público de torcedores cativos que costuma consumir esses produtos. Essas empresas, a título de contraprestação pela exploração desses signos, efetuam o pagamento de royalties em favor das agremiações.

Investigar esse quadro complexo de proteção legal serve, portanto, aos clubes de futebol, que têm em seus ativos imateriais um patrimônio de valor financeiro considerável, mas aparentemente se sujeitam a um ordenamento jurídico que padece de indefinição no que diz respeito à necessidade de que promovam o registro das suas denominações e dos seus símbolos no INPI, considerando a tutela

automaticamente conferida pela Lei Pelé como garantidora desses bens.

Pesquisas pregressas dedicadas à inovação, transferência de tecnologia ressaltam a necessidade de que empresas registrem marcas para resguardarem os seus ativos imateriais. Esse registro possibilitaria a transferência de tecnologia por meio do ajuste de instrumentos contratuais de licença ou cessão de direitos de propriedade industrial, bem como a consequente percepção de royalties (FREY, TONHOLO, QUINTELA, 2019).

É possível identificar, a partir de estudos de prospecção tecnológica desenvolvidos a partir da base de dados do INPI, que alguns clubes brasileiros detêm a titularidade de diversas marcas, a exemplo do Clube de Regatas Flamengo, que possui 123, e do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, com 154. Outras entidades desportivas, que também disputaram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol, têm zero, como o Goiás Esporte Clube e o Centro Esportivo Alagoano (CSA) (BARO, SANTOS, BALLIANO, BRITO, 2020).

Depura-se dessa realidade uma constatação curiosa: mesmo clubes que não registram seus ativos imateriais têm receitas com licenciamento. O exemplo mais claro é fornecido pelo Goiás Esporte Clube, que, como visto, não tem registros de marca ativos (BARO, SANTOS, BALLIANO, BRITO, 2020), mas declara receitas decorrentes de licenciamento em seu balanço (GOIÁS ESPORTE CLUBE, 2019).

É possível, desse modo, identificar na literatura especializada uma controvérsia existente, tanto com relação à amplitude da proteção das denominações e dos símbolos dos clubes de futebol posta na Lei Pelé, quanto propriamente à necessidade de registro das marcas pelo sistema posto na LPI. Interessa-nos neste trabalho, a partir da análise dessa controvérsia, estabelecer se a Lei Pelé congrega instrumentos normativos suficientes e eficazes para a proteção dos símbolos dos clubes de futebol ou se é necessário ou ao menos recomendável que os clubes registrem seus símbolos como marca.

Para a consecução dos objetivos deste trabalho, não iremos tratar de patrocínio e tampouco da receita obtida por clubes em decorrência da exibição de marcas alheias em seus uniformes ou espaços diversificados dedicados à publicidade. Trataremos exclusivamente dos ativos imateriais utilizados tendo em vista a identificação e a distinção das próprias entidades de prática desportiva à luz dos aspectos descritos nos objetivos gerais e específicos.

Ressalva-se, além disso, que a Lei Pelé trata de proteção das denominações e dos símbolos, mas não disciplina marca ou propriedade industrial. Essa é uma delimitação importante, porque o instituto marcário tem sentido próprio dentro do direito. Ver-se-á, em momento oportuno, que a marca é um símbolo devidamente registrado no INPI, o que significa que esse vocábulo só pode ser utilizado, dentro de um rigor metodológico, quando estiver procedido do competente registro.

1.1 Problema e pergunta de pesquisa

Essa pesquisa busca solucionar um dilema de gestão dos clubes de futebol no que concerne à administração de seus signos distintivos. Como se trata de ativos importantes, que ensejam receitas significativas, há dúvida razoável entre registrá-los ou não como marcas junto ao INPI. Como há duas legislações a serem aplicadas, é preciso resolver qual delas é mais adequada e eficaz para que os clubes possam proteger bens imateriais.

Diante dessa realidade de complexidade jurídica nos assalta o seguinte questionamento: ao gerir seus bens intangíveis, clubes de futebol brasileiros devem registrá-los como marcas utilizando-se da LPI ou a Lei Pelé já fornece tutela jurídica satisfatória? Tem-se como hipótese que os clubes de futebol devem registrar suas denominações e seus símbolos utilizando-se dos mecanismos da LPI, a despeito do que dispõe a Lei Pelé sobre a sua proteção.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Geral

Propor uma solução de gestão das marcas dos clubes de futebol para lhes proporcionar segurança na decisão de registrar ou não seus ativos imateriais, conforme previsões contidas na Lei de Propriedade Industrial.

1.2.2 Específicos

- Estabelecer uma base conceitual sobre a disciplina de marcas da Lei de

Propriedade Industrial e sobre a proteção dos símbolos dos clubes de futebol na Lei Pelé;

- Comparar o regime de proteção da Lei de Propriedade Industrial com o sistema de Proteção da Lei Pelé;
- Mapear os times de futebol do país que investem e que não investem no registro de marcas;
- Apresentar estudo de caso da agremiação de futebol Galícia Esporte Clube, que optou pelo regime de proteção da Lei de Propriedade Industrial em detrimento do sistema da Lei Pelé.

1.3 Justificativa

Denominações e símbolos desportivos são ativos imateriais valiosos, além de despontarem como fontes permanentes de receitas com impacto substancial nos balanços dos clubes de futebol. Em agosto de 2016, os jornais brasileiros divulgaram uma pesquisa feita pela Divisão Sports Management da BDO Brazil na qual ficou constatado que, naquele ano, a soma dos valores das marcas dos 34 principais clubes de futebol brasileiros alcançava aproximadamente R\$ 10 bilhões e, liderando a pesquisa, o Flamengo, com um valor de R\$ 70,5 milhões (GONÇALVES, 2016). A pesquisa só veio a confirmar que a marca dos clubes de futebol é um ativo representativo no patrimônio dessas agremiações.

Por meio de consulta realizada aos balanços de alguns clubes brasileiros, pode-se perceber que o São Paulo Futebol Clube declarou R\$ 12,628 milhões (doze milhões seiscentos e vinte e oito mil reais) em 2017 como receita de licenciamento de seus símbolos (SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, 2018). O Corinthians declarou R\$ 8,864 milhões (oito milhões oitocentos e sessenta e quatro mil reais) em 2016 e o Palmeiras, por sua vez, declarou R\$ 5,578 milhões (cinco milhões, quinhentos e setenta e oito mil reais) também em 2016 (SPORT CLUBE CORINTHIANS PAULISTA, 2018) (SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS, 2018).

A realidade mostra que, a despeito das cifras envolvidas, a gestão de propriedade intelectual não é encarada como prioridade pelas entidades de prática desportiva, em sua maioria constituídas na forma de associações sem fins lucrativos. Além da falta de profissionalização que comumente afeta a administração dessas

entidades, existe uma controvérsia sobre a real necessidade de registro da propriedade intelectual dos clubes face ao que dispõe a Lei Pelé. Como visto, alguns clubes possuem diversas marcas registradas no INPI e alguns outros possuem poucas ou nenhuma marca.

O futebol não pode ser visto apenas como um esporte. É uma atividade econômica que movimenta quantias expressivas, especialmente no que concerne ao licenciamento dos símbolos dos clubes. Entender a conformação jurídica desses ativos imateriais, a partir da identificação de seus titulares e do regime jurídico dessa titularidade, proporciona segurança aos clubes e também a terceiros que pretendam licenciá-los. O trabalho se justifica afinal, porque não há um estudo sobre a relação entre o registro de marcas dos clubes de futebol e as receitas de licenciamento advindas.

Quase a totalidade das pesquisas correlatas são direcionadas à marca de patrocinadores de clubes de futebol e à sua relação com os torcedores. Compreender se existe causalidade entre o registro do símbolo como marca e a receita do clube com licenciamento pode levar a conclusões que afetarão a relação dos clubes de futebol com seus ativos intangíveis. Espera-se que os resultados desse estudo possam ajudar profissionais ligados às áreas de gestão dos clubes de futebol a decidir com segurança entre registrar ou não seus símbolos, utilizando os mecanismos da LPI ou da Lei Pelé.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Aspectos gerais da Lei de Propriedade Intelectual - LPI

Segundo a definição da Convenção de Paris de 1883, a propriedade intelectual é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas, as indicações de proveniência ou denominações de origem, além da repressão da concorrência desleal (BARBOSA, 2010).

No Brasil, a proteção à propriedade industrial remonta ao ano de 1809. Por meio de um alvará, o Rei D. João VI garante a inventores o privilégio de exploração exclusiva de suas invenções por um prazo de 14 anos (BARBOSA, 2010). Várias Lei se sucederam, criando um ambiente legislativo propenso à proteção da propriedade intelectual. Denis Borges Barbosa (2010) ressalta que, quando findaram as negociações da Convenção de Paris – primeiro tratado internacional a dispor sobre propriedade industrial, – o Brasil já se encontrava tão avançado em matéria de lei que poucas alterações foram necessárias para adaptar o odernamento jurídico aos ditames do que fora decidido no plano internacional.

A partir de 1967, com a celebração da Convenção de Estocolmo, foi criado um organismo internacional denominado Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, cuja função é encorajar e estimular a atividade de criação dos indivíduos e das empresas dos países membros, facilitando a aquisição de técnicas e obras literárias e artísticas estrangeiras, bem como o acesso à informação científica e técnica contida nas patentes (BASSO, 2004).

É preciso, ainda, destacar o acordo TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) que consiste em “documento fundamental na consolidação da proteção dos direitos de propriedade intelectual na sociedade internacional contemporânea e a vinculação definitiva desses direitos ao comércio internacional” (BASSO, 2004).

No plano nacional, atualmente está em vigor a Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e trata especificamente de patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e normas de repressão à concorrência desleal.

Para o escopo deste trabalho é importante estabelecer a antiguidade e a disciplina internacional da propriedade industrial e tratar especificamente da proteção das marcas, que será objeto de estudo no item a seguir.

2.2 Marcas. Conceito e registro

De acordo com a Lei de Propriedade Intelectual, a marca é um sinal distintivo visualmente perceptível. A ideia de distinção atende duas funções primordiais, a saber, destacar o titular da marca perante os seus concorrentes e evita a confusão do consumidor (CARVALHO, LIMA, 2012). As marcas, afinal:

[...] indicam uma subespécie de produtos. Entre produtos similares, conhecidos por um nome do vocabulário, encontram-se alguns com características próprias, que foram designados por um nome ou um símbolo pelo titular da marca. Isso torna possível aos consumidores reconhecerem, de imediato, os produtos que pretendem adquirir (ou os serviços que desejam utilizar) e ao empresário referi-los em sua publicidade (SILVEIRA, 1998, p. 26).

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial define a marca como “um sinal aplicado a produtos ou serviços, cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa” (2019, INPI).

Importante destacar que as marcas não se confundem com o nome empresarial, o nome do estabelecimento comercial ou mesmo o nome de domínio usado na internet, a despeito de ser comum o uso concomitante de um mesmo signo para todas essas espécies, (SCHMIDT, 2015). Conforme observa Copetti, “a marca deve corresponder a um sinal distintivo, o que não significa que todo o sinal possa ser marca” (2008, p. 26).

Os direitos de exclusividade incidentes sobre as marcas derivam de um comando constitucional de eficácia contida, assim estabelecido:

Art. 5º [...]; XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988, documento eletrônico).

A LPI, que concedeu concretude a essa norma constitucional, estabeleceu os critérios para aquisição da propriedade sobre as marcas, mais especificamente no art. 129, que estabelece que alguém só se torna titular do direito se obtiver “registro validamente expedido” (BRASIL, Lei de Propriedade Intelectual, 1996).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma o imperativo da norma que institui o sistema atributivo da marca:

[...] II - O sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo, segundo o qual, somente com o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Nacional é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida (STJ, Recurso Especial REsp 899.239. Relator: Ministro Massami Uyeda. DJe: 1/10/2010, 2010, documento eletrônico).

Dois aspectos se destacam. Primeiro, a indispensabilidade do registro. Segundo, o efeito declaratório-constitutivo desse mesmo registro. O INPI deve analisar se o sinal preenche todos os requisitos de novidade e veracidade para, ao final, processado administrativamente o pedido com direito à impugnação de eventual interessado, conceder-lhe o status de marca. Acerca desses requisitos, Aranovich (2008) leciona:

Ainda, do conceito de marca são extraídos os requisitos indispensáveis para a obtenção do registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Os requisitos gerais são os de que a marca deve ter um cunho distintivo, isto é, ser diferente das existentes em outros produtos e serviços existentes no mercado. A marca deve também possuir veracidade, ou seja, atestar a origem e qualidade do fabricante do produto, bem como gozar de novidade no seu ramo ou em ramo similar de sua atividade (princípio da especialidade), e, finalmente, ser lícita, pois o sinal não pode ser contrário à moral, aos bons costumes, à ordem pública, ou ser proibido por lei. Se a marca preencher todos esses requisitos, ela poderá ser registrada, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sendo que o proprietário do registro gozará de direito exclusivo da marca em todo território nacional. (ARANOVICH, 2008, p. 78)

Além de ter uma natureza constitutiva de direito, assim como todo registro de natureza pública expedido pelo Estado ou por seus delegados, o registro no INPI tem uma função de publicidade. A partir do seu deferimento, assim como no registro de imóveis, de pessoas e de títulos, aquele assentamento passa a ser oponível contra todos (*erga omnes*) e a ninguém é dado alegar o desconhecimento.

Sobre a finalidade dos registros públicos em geral, são pertinentes algumas anotações. Autenticidade é qualidade do que é confirmado por ato de autoridade, de

coisa, documento ou declaração verdadeiros. O registro cria presunção relativa de veracidade. É retificável, modificável e, por ser o oficial um receptor da declaração de terceiros, que examina segundo critérios predominantemente formais, não alcança o registro o fim que lhe é determinado pela definição legal: não dá autenticidade ao negócio causal ou ao fato jurídico de que se origina. Só o próprio registro tem autenticidade (JACOVACCI, 2007). A segurança, como libertação do risco, é, em parte, atingida pelos registros públicos. Aperfeiçoando-se seus sistemas de controle e sendo obrigatórias as remissões recíprocas, tendem a constituir malha firme e completa de informações (JACOVACCI, 2007).

Eficácia, por outro lado, é aptidão de produzir efeitos jurídicos, calcada na segurança dos assentos, na autenticidade dos negócios e declarações para eles transpostos. O registro, por propiciar publicidade em relação a terceiros no sentido mais amplo, produz o efeito de afirmar a boa-fé dos que praticam atos jurídicos baseados na presunção de certeza daqueles assentamentos (JACOVACCI, 2007).

Vale ressaltar que nem as marcas renomadas e conhecidas no mundo inteiro prescindem de registro. Nos termos da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (6º bis I), essa subespécie de marca deve ser registrada em um país-membro e ser notoriamente conhecida para gozar de proteção contra pedido de registro fraudulento. Isso significa que, a rigor, para um sinal ser considerado marca no direito brasileiro – no âmbito da propriedade intelectual –, ele necessariamente precisa ser registrado.

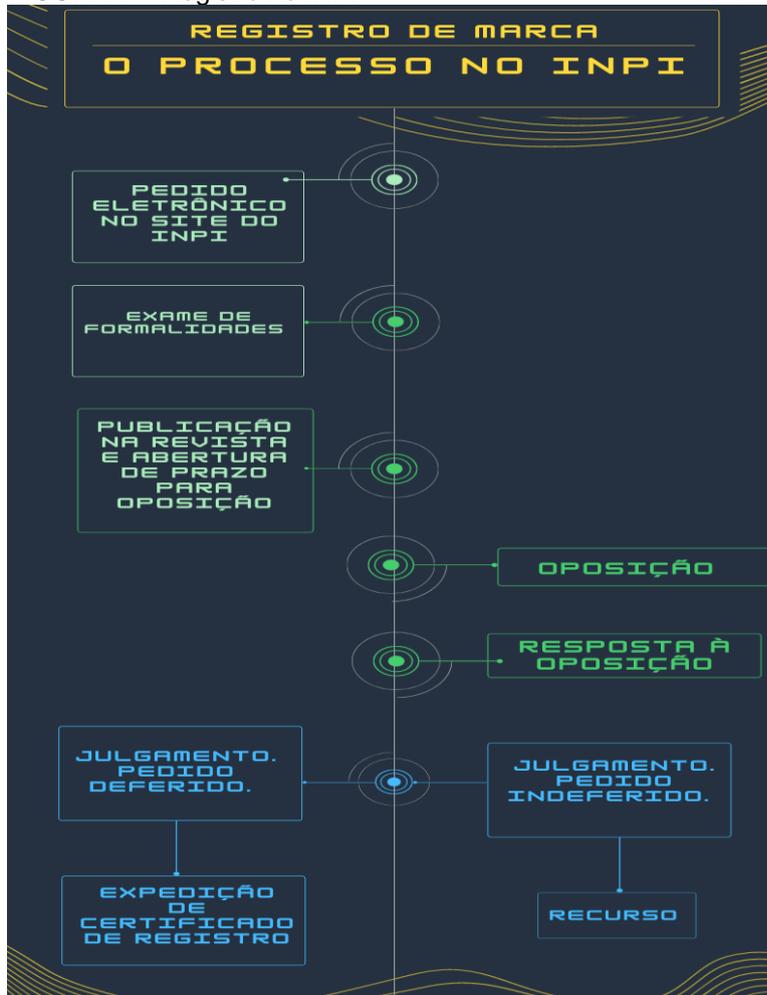
A indispensabilidade do registro não significa que os símbolos que identificam produtos e serviços tenham absoluta desproteção. “Mesmos as marcas desprovidas de qualquer registro (as marcas de fato) são protegidas pelas normas que reprimem a concorrência desleal” (SCHMIDT, 2015). O art. 195, III, da Lei de Propriedade Industrial tipifica como crime de concorrência desleal o ato daquele que “emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem” (BRASIL, Lei de Propriedade Intelectual, 1996).

O registro de uma marca segue um processo administrativo no âmbito do INPI. Após o pedido, que atualmente é eletrônico, é aberto um processo administrativo. O primeiro exame feito pela autarquia é com relação às formalidades (pagamento de guias, preenchimento correto do formulário, entre outros). Na sequência, o pedido é publicado na revista mantida pelo INPI com a abertura de prazo para a oposição – a

manifestação de qualquer pessoa que tenha alguma objeção ao deferimento do pedido.

Havendo impugnação, ao requerente do registro são concedidos 60 dias para apresentar resposta à impugnação. Após o transcurso desse prazo, o INPI pode formular exigências e, finda essa fase, deferirá ou indeferirá o pedido com o segundo exame. Eventual deferimento se desdobra na expedição do respectivo certificado do registro, que é o documento hábil a comprovar a titularidade da marca e o gozo pleno dos direitos sobre ela. Caso o pedido seja indeferido, é possível a interposição de recurso dentro do próprio INPI. O infográfico abaixo (FIGURA 1) demonstra as etapas do processo:

FIGURA 1 – Registro no INPI



Fonte: Elaboração do autor. 2021

2.3 ESPECIALIDADE, NATUREZA E EXTINÇÃO DA MARCA

No momento do registro de uma marca, o pretense titular necessariamente precisa indicar qual o ramo de atividade de sua empresa ou qual campo da atividade econômica será usado por aquele signo. Essa identificação serve para cumprir uma obrigação disciplinada na LPI – em seu art. 125 – e no art. 16 § 3º, do Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), acordo internacional internalizado pelo Brasil em 1994.

A especialidade serve, sobretudo, para evitar a concorrência predatória ou desleal. Em outras palavras, garante que o consumidor não seja induzido a erro no momento de aquisição dos produtos ou serviços vinculados àquela marca. Se as empresas desenvolvem atividades econômicas diferentes, eventual identidade ou semelhança da marca perde o poder de viciar essa vontade (BARBOSA, 2002). Segundo Schmidt (2015):

[...] o princípio da especialidade permite que signos idênticos ou semelhantes sejam usados por pessoas diversas para identificar produtos ou serviços sem correlação entre si. A papelaria Osório não colide com a Drogaria Osório. A existência de uma relação de identidade, semelhança ou afinidade entre os ramos de atuação é pressuposto necessário para que haja colidência (SCHMIDT, 2015, p. 32).

À primeira vista, a especialidade parece um elemento que merece atenção, porque a experiência mostra que é bastante comum, em uma mesma modalidade desportiva, a coincidência de denominações de entidades de prática desportiva, sem falar na coincidência de elementos existentes em escudos de clubes de futebol.

Não se discute mais na doutrina a característica de patrimônio de uma marca. Atualmente, é de senso comum que ela é um ativo da empresa e entra no mundo dos negócios como um bem móvel. O que foi controvertido no passado deixou de sê-lo, como aponta Denis Borges Barbosa e Ana Beatriz Nunes Barbosa em fundamental artigo para o tema denominado “Ativos intangíveis como garantia” (2005).

Por não se tratar de um direito natural, como aqueles ligados à própria natureza humana como o direito à vida, à liberdade, mas de um privilégio concedido pelo Estado para o particular, o direito da propriedade industrial – mormente na disciplina das marcas – possui uma regulação no que concerne à fruição e à disponibilidade. A autonomia da vontade é regulada e, por assim dizer, limitada pelo poder de polícia. O titular da marca poderá fruir e dispor do seu direito, mas encontrará uma forma legal para fazê-lo (BRANCHER, 2015).

A Lei de Propriedade Industrial prevê quatro hipóteses de extinção das marcas: pelo decurso do prazo de vigência; pela renúncia; pela caducidade; pela falta de procurador nacional de titular domiciliado no exterior. A doutrina ainda acrescenta a cessão parcial, a vulgarização da marca, a dissolução da sociedade ou a nulidade do registro (SILVEIRA, 1998).

Quando o titular deixa transcorrer o prazo estabelecido na Lei de Propriedade Industrial (10 anos), sem requerer ao INPI a renovação do registro, ocorre o decurso de prazo de vigência e esse mesmo registro é cancelado, ficando o símbolo livre de utilização, razão pela qual poderá ser objeto de novo pedido de registro. “A expiração do prazo é uma espécie de renúncia tácita, na qual o titular deixa a marca perecer ao se abster de requerer a renovação do registro nos prazos ordinários e extraordinários que a legislação contempla para tanto” (SCHMIDT, 2015).

A renúncia, ao contrário do transcurso do prazo, que é um modo de extinção por vontade tácita, é uma forma de findar o direito sobre uma marca de maneira expressa. O titular se dirige ao INPI por meio de petição, renuncia a seu direito e pede o cancelamento do registro. Assim como no primeiro caso, o signo fica livre para ser usado por qualquer pessoa que venha a requerer novo registro.

A compreensão de que a marca serve como referência a produtos e a serviços explica a razão pela qual, dentro do regramento da Propriedade Industrial, o titular que não faz uso efetivo da marca perde seu direito pela caducidade. A marca caduca quando não cumpre o seu propósito fundamental (SCUDELER, 2013). O art. 143, da LPI, concede cinco anos de prazo para o titular iniciar o uso da marca, contados a partir da concessão do registro. Se no período de vigência do registro o uso for interrompido pelo mesmo prazo, o registro também caducará.

O STJ definiu, no julgamento do EResp 964780 (STJ, Embargos em Recurso Especial EREsp 964780. Relator Ministra Nancy Andrighi. , 2011), que a caducidade do direito sobre a marca somente tem efeitos prospectivos (*ex nunc*), diferentemente da nulidade da marca, que não produz efeito.

2.4 LICENÇA DA MARCA

Diante da categoria de bem móvel, a marca pode ser objeto de dois contratos, quais sejam, cessão em definitivo (hipótese na qual o titular do monopólio legal aliena

para terceiro seus direitos proprietários), ou licenciamento (hipótese na qual o titular do monopólio legal mantém a propriedade para si, permitindo, no entanto, que terceiros possam usufruir de parte dos direitos proprietários) (BRANCHER, 2015).

Na cessão, a transferência da marca se dá de forma definitiva, como uma propriedade que se transfere. O cedente transfere o seu direito sobre a marca, ou até mesmo o pedido de registro, para o cessionário, que passa a ser titular. O contrato se assemelha ao de compra e venda, mas com uma particularidade: necessariamente precisa ser assentado junto ao INPI. Em outras palavras, para a cessão ser eficaz, para alguém vender seu direito sobre uma marca, esse mesmo alguém precisa levar esse contrato a registro (MINATTI, 2011).

Na licença, o titular do direito concede ao licenciado a prerrogativa de usar a marca por preço e prazo determinados. Alguém que obteve o registro de um signo no INPI e não deseja explorá-lo ou pretende partilhar a exploração com terceiros, firma um contrato de licença por meio do qual não há transferência do direito, mas apenas uma permissão de uso em troca de uma remuneração, que pode ser fixa ou variável em percentual. Confirmando que o licenciado, aquele que utiliza a marca do licenciador, não adquire senão uma permissão de uso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. LICENÇA DE USO. PROTEÇÃO LEGAL. ALTERAÇÃO CONCEITUAL DA MARCA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO LICENCIADO AOS NOVOS PADRÕES. 1. Não há julgamento extra petita quando a decisão judicial permanece adstrita ao pedido e causa de pedir manifestados pelo autor na inicial. 2. O Tribunal a quo não é obrigado a enfrentar questão que lhe foi submetida apenas nos embargos de declaração, situação em que a parte não objetiva corrigir imperfeições do julgado, mas levar questão nova ao exame tardio do Tribunal. 3. A marca é mais que mera denominação: traz em si o conceito do produto ou serviço que a carrega; possui feição concorrencial, distinguindo-a dos concorrentes; facilita o reconhecimento e a captação de clientes; diminui o risco para a clientela, que conta com a padronização dos produtos, serviços, atendimento e demais atributos que a cercam. 4. A licença de uso gera o compromisso, ex lege, de o licenciador zelar pela integridade e reputação da marca. É da essência da própria marca que o uso por terceiros deve respeitar-lhe as características, pois a inobservância dos traços distintivos desvirtua a sua existência. 5. A não observância dos padrões dos produtos e serviços pela licenciada para o uso da marca demonstra o uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização. 6. Recurso especial conhecido em parte e desprovido (STJ , 2014, documento eletrônico).

Existem dois tipos de licença para as marcas. Uma particular e uma oponível contra terceiros, que, para ter esse efeito, deve ser registrada no INPI e está prevista

no art. 139, da LPI. O licenciado, a depender do que constar no contrato registrado na autarquia mencionada, pode ter legitimidade para defender a marca, como se sua fosse, perante terceiros que a utilizem de modo não autorizado – contrafação. Ambas licenças podem ser exclusivas, na qual o licenciador concede ao licenciado o direito de explorar a marca, sem que possa conceder o uso concomitante a outras pessoas.

Diferentemente das patentes, não existe para as marcas a chamada licença compulsória, disciplinada no art. 68 da LPI.

A palavra licença no ordenamento jurídico brasileiro possui alguns significados. O primeiro a ser destacado é uma espécie de autorização do poder público, presente, por exemplo, na Lei 6.567/1978, que dispõe sobre o regime de exploração de minérios, e no Decreto 8.425/2015, que regula a atividade de pesca. O segundo sentido, também bastante comum, é um tipo de dispensa temporária de obrigações, que aparece tanto na Consolidação das Leis do Trabalho (licença-maternidade e licença-paternidade), quanto no Estatuto do Servidor Público (licença-prêmio). O terceiro sentido do vocábulo licença, que interessa a este trabalho, é o de contrato. Menos frequente, ele aparece na Lei de Direito Autoral (9.610/1998), na LPI (9.279/1996) e na Lei do Software (9.609/1998).

A Lei de Direito Autoral apenas menciona o contrato de licença como forma de transferência de direito de autor, sem estabelecer nenhuma regra ou requisito que se deva observar. A Lei de Propriedade Industrial é mais minuciosa, porque possui previsão de tipos de licença (compulsória e voluntária), além de estabelecer regras de averbação desses ajustes para efeitos contra terceiros. Não trata, entretanto, de cláusulas obrigatórias que tornariam esse contrato um ajuste típico. A Lei do Software, por seu turno, também traz previsões acerca do contrato de licença, mas não estabelece regras que possam ser aproveitadas para efeito de definição jurídica da natureza e do conceito do contrato de licença (MINATTI, 2011).

Na ausência de disciplina legal específica de regras, nos resta nos socorrermos da doutrina para estabelecermos a natureza do contrato de licença. Denis Barbosa, fazendo referência especificamente ao contrato de licença de patentes, mas que pode ser utilizado aqui de forma genérica, diz o seguinte:

[...] a licença é precisamente uma autorização, dada por quem tem o direito sobre a patente, para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio. Esta autorização tem um aspecto puramente negativo: o titular da patente promete

não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da patente (BARBOSA, 2003, p. 10).

No mesmo sentido, Luiz Gustavo Minatti:

Contratos de licença são, à partida, o meio de instrumentalização de licenças voluntárias, pelas quais o titular (ou requerente), em geral de forma onerosa e temporariamente, coloca um terceiro em posição de uso de todas ou algumas faculdades exclusivas e inerentes ao bem industrial intelectual (MINATTI, 2011, p. 126).

O contrato de licença não pode ser equiparado ou confundido com o contrato de cessão. Conforme visto, na cessão, há efetiva transferência de propriedade, ou melhor, de titularidade de um direito. Na licença, o titular originário não perde o direito sobre a coisa, apenas concede, autoriza o uso sob determinada forma para outra pessoa. Eliane Y. Abrão destaca que “a lei não define licença, tampouco a regulamenta, mas é certo afirmar-se que se trata de uma autorização de uso, de exploração, e não de uma transferência de direitos” (ABRÃO, 2002, p. 56). Licença significa a transmissão, condicionada ou não, de certas capacidades ou privilégios de uso que, do contrário, restariam adstritos ao titular do direito de propriedade, sem que ocorresse a transferência dessa titularidade ao terceiro licenciado (NEWMAN, 2013) (FREY, TONHOLO, QUINTELA, 2019).

Há licenças exclusivas que, tampouco, se confundem com uma cessão. Ao licenciar o uso do seu escudo com exclusividade a uma empresa fabricante de artigos esportivos, o clube não está cedendo seus direitos sobre seu símbolo, mas apenas autorizando que essa mesma empresa faça uso, sem concorrência, em troca de uma remuneração.

Na cessão, como é transferida a titularidade do bem de uma parte para outra, não subsiste interesse ou legitimidade do cedente em fiscalizar o aproveitamento do objeto cedido. Na licença, essa fiscalização do uso, conforme especificação estabelecida no contrato, é da própria natureza do ajuste (MINATTI, 2011).

Dentro de um clube de futebol existem algumas fontes de receita. Podemos citar, a título de exemplo, o direito de arena, que constitui a prerrogativa dos clubes autorizarem mediante pagamento as redes de televisão a transmitirem as partidas, e a venda de direitos econômicos dos atletas. Além dessas, as entidades de prática

desportiva recebem recursos por meio de licenciamento de seus símbolos e marcas e o patrocínio. Estas duas não se confundem.

A receita com licenciamento decorre das autorizações concedidas a empresas que pretendam estampar símbolos e marcas que pertençam ao clube na comercialização de seus produtos para atrair os torcedores daquela agremiação a consumi-los. As receitas de patrocínio advêm da venda de espaços publicitários, especialmente situados nos uniformes dos clubes, para que outras empresas divulguem as suas marcas de modo a aproveitar as diversificadas exposições midiáticas do clube.

Licenciamento do escudo do Club de Regatas Vasco da Gama em um produto (FIGURA 2):

FIGURA 2 - Licenciamento



Fonte: Club de Regatas Vasco da Gama

Patrocínio do banco BMG e da Netbet na camisa do Club de Regatas Vasco da Gama (FIGURA 3):

FIGURA 3 - Patrocínio



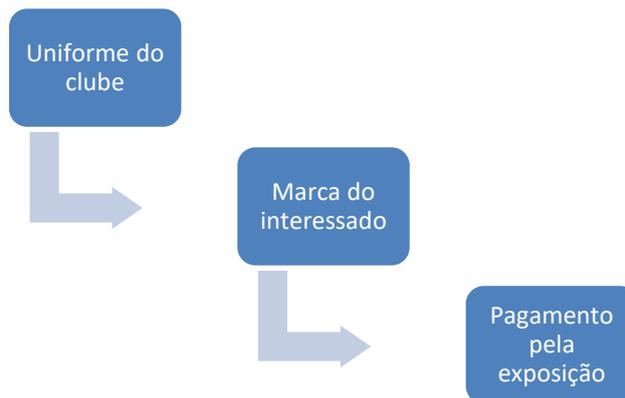
Fonte: Club de Regatas Vasco da Gama

FIGURA 4 – Infográfico – Receita de licenciamento



Fonte: Elaboração do autor. 2021

FIGURA 5 – Infográfico – Receita de patrocínio



Fonte: Elaboração do autor. 2021

Como se percebe das imagens e dos infográficos, as receitas de licenciamento das marcas dos clubes não se confundem com as receitas de patrocínio. No primeiro, como dito, as empresas se interessam pela exposição das marcas dos clubes em seus

produtos, no segundo as marcas das empresas são estampadas nos espaços publicitários que pertencem aos clubes.

2.5 Elementos dos contratos de licença

A validade de um contrato, assim como de qualquer negócio jurídico, depende da conjugação de diversificados elementos, a saber, capacidade das partes, licitude do objeto negociado e forma do ajuste não prescrita ou proibida por lei.

Nos contratos de licença, figuram, de um lado, o clube licenciante, que é o proprietário das coisas a serem licenciadas, isto é, denominação e símbolos desportivos; e, de outro, o licenciado, que pode ser uma fábrica do produto que se pretenda explorar economicamente ou mesmo alguém que vá buscar fornecedores para a fabricação, agindo como mero intermediário. Ambas as formas são lícitas (CARNEIRO, 2011) (CESÁRIO, 2005).

Sendo o objeto do contrato de licença o uso do símbolo, não o símbolo em si, as partes têm a faculdade de negociar as condições que deverão ser observadas na sua execução, o que inclui a possibilidade de ajustar contraprestação, sem que haja câmbio de titularidade do direito sobre o nome ou qualquer outro símbolo do clube. Afinal, a licença é uma espécie de autorização de uso que não importa em transferência de titularidade (FREY, TONHOLO, QUINTELA, 2019).

No que concerne à forma prescrita ou não em lei, como já salientado no tópico anterior, o contrato de licença tem amparo legal, mas sua celebração não supõe a observação de qualquer formalidade como condição de eficácia. Nesse sentido, sendo o objeto lícito e as partes capazes, o contrato de licença situa meio hábil a que clubes autorizarem o uso de seus símbolos a terceiros (MINATTI, 2011) (CARNEIRO, 2011).

Trata-se de contratos comumente onerosos, isto é, continentes da estipulação de preço a ser cobrado em favor do clube licenciante pela exploração econômica dos símbolos licenciados. Não há regra estabelecida em lei para o valor da contraprestação, cuja definição dependerá exclusivamente da negociação entabulada pelas partes. Portanto, o preço pode ser fixo, variável ou, ainda, observar uma combinação desses critérios. No primeiro caso, a licenciada efetua o pagamento de montante fixo, independentemente da quantidade de vezes em que se verificar a

reprodução de ativos imateriais. No segundo, cobra-se uma taxa denominada *royalty*, que incidirá percentualmente sobre cada exemplar de produto comercializado. Na terceira hipótese, ao clube se assegura o pagamento de valor mínimo mensal, sem prejuízo da percepção de percentuais das vendas que ultrapassarem a quota fixa preestabelecida (MINATTI, 2011) (CESÁRIO, 2005).

A despeito de serem, em sua maioria, onerosos, nada impede que os contratos sejam celebrados a título gratuito ou até mesmo mediante a pactuação de permutas. Exemplificativamente, pode o clube conceder licenças em troca de produtos que pretenda comercializar em suas dependências ou doar à sua torcida na execução de campanhas promocionais (CARNEIRO, 2011).

A estipulação de prazo é outro aspecto comum nos contratos legados à autonomia da vontade. As partes negociam o período de validade da autorização, que usualmente varia de um a cinco anos, podendo, evidentemente, ser maior ou menor (MINATTI, 2011).

2.6 Elementos de governança dos contratos de licença.

A empresa que pretende usar o símbolo em seus produtos e colocá-los à venda deve apresentar plano de negócios com pesquisas de mercado e projeção de receitas que levem em consideração cenários comerciais fidedignos. Trata-se de ferramenta garantidora de segurança para a negociação, por viabilizar a análise da atratividade econômica do licenciamento, dependente da prévia identificação do público-alvo, do segmento de mercado a ser explorado e do potencial mercadológico do símbolo negociado (CARNEIRO, 2011).

A apresentação do plano de negócios com projeção de vendas enseja benefícios adicionais relativos à previsibilidade orçamentária e à prestação de contas, por envolver a estimativa da receita oriunda dos contratos de licença e a gerência de riscos decorrentes da utilização do símbolo pela pessoa licenciada, que deverá adotar mecanismos de governança voltados à consecução dos objetivos pactuados. Descompassos relevantes em relação às previsões que fundaram o ajuste contratual podem indicar problemas de gestão ou até mesmo de lisura (PINHEIRO, VEIGA, 2019).

Devem ser consignadas, além disso, estratégias correlatas à exploração

comercial dos símbolos cujo licenciamento seja almejado, mediante explicitação dos valores a serem investidos na promoção e na distribuição dos produtos continentais do ativo imaterial vinculado ao clube. Eventual postura negligente em derredor desses aspectos pode significar uma frustração grande para o clube e para a licenciada.

Com o fito de evitar que o nome da entidade de prática desportiva esteja ligado a produtos que causem danos aos consumidores, faz-se também fundamental assegurar a adequação do produto às normas técnicas de saúde e segurança aplicáveis. Essa exigência contratual ganha relevância nos casos em que o licenciado atua como mero intermediário (CARNEIRO, 2011), a que caberá eleger critérios adequados de controle de qualidade, bem como definir fornecedores e os prazos para a entrega de produtos (CESÁRIO, 2005)

Deste contexto, é importante destacar a hipótese em que a licenciada não deseja ter concorrentes na exploração dos símbolos na área de sua atuação, observada na maior parte dos contratos de licença (MINATTI, 2011). Ao conferir prerrogativas de uso exclusivo, o clube deve descrever, de forma precisa, o tipo de produto a ser fabricado com a reprodução de seus símbolos.

Tome-se um exemplo para aclarar: em benefício de determinada empresa, um clube licencia, com exclusividade, uso de seus símbolos em camisas, sem especificar o tipo de vestimenta abrangido pelo contrato. Dotada desta autorização genérica, a licenciada faria jus à impressão dos símbolos em uniformes oficiais, promocionais, femininos, masculinos ou infantis, de treino, de algodão, entre outros. Ao mesmo tempo poderia impedir o clube de negociar a exploração de produtos específicos com terceiros (PINHEIRO, VEIGA, 2019).

Também os canais de venda autorizados devem ser especificados nos contratos de licença, bem como devem ser definidas as modalidades de comércio a serem praticadas, varejo ou atacado, com remissão, até mesmo, aos eventuais sítios da internet em que os produtos serão comercializados. Caso as disposições contratuais sejam silentes a esse respeito, haverá novamente o risco de que, ao ajuste contratual, seja conferida interpretação ampliada e prejudicial aos interesses do clube licenciante (PINHEIRO, VEIGA, 2019).

Especialmente nos contratos de licença com preço variável calculado sobre o número de exemplares de produtos que contenham o símbolo do desporto, é pertinente que sejam previstas as formas de fiscalização do proveito econômico obtido

com as vendas. Essa deveria ser uma constante nos contratos, mas não é (CARNEIRO, 2011).

Os clubes parecem também não conhecer a possibilidade de que as partes estabeleçam em contrato uma penalidade a ser revertida em favor da parte lesada por eventual inadimplemento contratual. Trata-se de previsão contida no art. 408 e seguintes do Código Civil que funciona a título de liquidação antecipada de danos.

Não se deve olvidar, finalmente, a importância de manuais descritivos das regras que a utilização dos ativos intangíveis licenciados deve observar, muito comuns no ecossistema das marcas tuteladas pela propriedade industrial. Com efeito, os contratos de licença devem estabelecer, em anexo, parâmetros minudentes de identidade visual com especificação de proporções, dimensões, tonalidades, fontes tipográficas e condições de aposição compreendidas como obrigatórios para a veiculação dos signos distintivos licenciados.

É preciso ter em mente que a associação do símbolo à entidade de prática desportiva por ele identificada depende de que sua utilização seja normatizada. Desse modo, a preservação da estética padronizada dos símbolos desportivos repercute inegavelmente na construção de uma imagem confiável, porquanto perene e imediatamente associada ao clube (PINHEIRO, VEIGA, 2019).

Por esta razão, o ajuste de contratos de licença deve ser sempre alinhado com os departamentos de marketing, por se tratar de setores dotados da expertise para definir se o produto a ser explorado com o símbolo corresponde aos valores e às missões da entidade. O licenciamento vinculado a produtos desconectados de valores institucionalmente nutridos trará prejuízos imateriais de intrincada reversão (PINHEIRO, VEIGA, 2019).

Com a assinatura do contrato, surge o interesse jurídico e, sobretudo, econômico de que ambas as partes cooperem para coibir contrafações. Isto é, a licenciada também detém legitimidade para se defender judicialmente da reprodução ilícita dos ativos licenciados. Se uma empresa possui a prerrogativa exclusiva de produzir bolas de futebol com o escudo de um determinado time, ela pode – e deve – tomar medidas que comprometam a reprodução não consentida (CARNEIRO, 2011).

Genericamente, o que se deve prescrever nos contratos a este respeito é uma obrigação de o licenciado, efetivamente, combater a reprodução não consentida, sendo preservados, assim, os interesses de ambas as partes. Sob esta perspectiva,

o contrato pode estabelecer mecanismos de combate à pirataria, por meio de remissões a canais de denúncia e prazos para adoção de medidas judiciais ou policiais.

2.6.1 Contratos de licença voltados à consecução de parceria para exploração de modalidades amadoras.

Faz-se pertinente acrescentar observações relacionadas às hipóteses em que o clube engendra parcerias com empresas privadas para desenvolver a prática de modalidades denominadas amadoras. Nesses casos, o clube autoriza o uso do símbolo para dar credibilidade e renome à agremiação de prática desportiva amadora em troca de contraprestação.

Além dos cuidados usuais, acima relatados, deve ser considerado o risco de responsabilização trabalhista do clube licenciante pelo inadimplemento de parcelas dos atletas contratados pela empresa licenciada, que pode ser minorado por meio da celebração de um contrato bem aparelhado.

Segundo a legislação atual, para o esporte não profissional, ou seja, aquele em que não há o registro do contrato de trabalho na entidade de administração do desporto, não se pode cogitar a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho. Isso significa que, não preenchidos os requisitos para a caracterização do vínculo empregatício, incluído aí a formalização de contrato nos termos do art. 3º, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.615/1998, não há como o vínculo de emprego ser reconhecido. Todavia, o próprio Tribunal Superior do Trabalho (TST) abriga divergências acerca do tema (PINHEIRO, VEIGA, 2019).

Assim, o primeiro cuidado nesse tipo de contrato de licença é estabelecer de forma clara e precisa que a prática do esporte é amadora e que a contratação dos atletas não está submetida à Lei Pelé ou à CLT. O segundo cuidado que se deve tomar é a precisão do objeto de contratação, com a explicitação de que não existirá nenhum tipo de ingerência administrativa ou desportiva do clube licenciante nas atividades da agremiação licenciada.

Se tomados estes cuidados, será diminuta a possibilidade de configuração da responsabilidade trabalhista do licenciante por dívidas do licenciado. Em outras palavras, deve ficar claro no ajuste se tratar de pessoas jurídicas distintas, envolvidas

em função da execução de contrato de natureza civil limitado ao licenciamento de símbolos desportivos.

A previsão contratual de mínima ingerência do clube licenciante, que limita a relação jurídica executada pelas partes ao escopo das questões contratuais (e empresariais) referentes à licença dos símbolos e não ao desenvolvimento da atividade, aproximará as condições desse ajuste àquelas verificadas no ajuste de contratos de franquia, acerca dos quais a jurisprudência dominante exclui a responsabilidade do franqueador pelas dívidas trabalhistas dos franqueados (TST, 2015).

Na prática, percebe-se que vários clubes brasileiros de futebol abandonaram o costume de apoiar o esporte amador, justamente pela possibilidade de terem contra si ajuizadas reclamações trabalhistas de atletas amadores. Acreditamos que riscos deste feitio seriam sobremaneira diminuídos por meio da simples elaboração de regras contratuais claras (PINHEIRO, VEIGA, 2019).

2.7 A lei Pelé

A Lei Pelé, em vigor no Brasil desde março de 1998, é o diploma legal que disciplina genericamente a prática esportiva no país, por meio da instituição do Sistema Nacional do Desporto, estrutura burocrática de regulação do esporte, e da normatização de temas diversificados, como o controle de dopagem, o funcionamento da Justiça Desportiva, os requisitos de contratos celebrados por atletas e entidades de prática desportiva, entre outros.

Originalmente conferida por meio da Lei Zico, que vigorou no período compreendido entre os anos 1993 e 1998, a proteção especial aos bens imateriais das entidades de prática desportiva, chamados símbolos do esporte, tem guarida na disposição do art. 87 da Lei Pelé (BRASIL, 1998), a qual deixa dúvidas acerca de sua natureza jurídica:

Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.

Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos atletas referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominação,

símbolos, nomes e apelidos (BRASIL, 1998, documento eletrônico).

Verifica-se que a Lei Pelé equipara a disciplina dos símbolos de entidades desportivas ao nome ou apelido do atleta profissional. Ainda que se possa conceber uma certa similitude entre entidades da administração do desporto (federações e confederações) e agremiações de prática desportiva (associações ou empresas), é um exagero igualar o nome ou apelido dos jogadores de futebol aos símbolos das citadas entidades, até porque o Direito Civil dedica ampla normatização ao pseudônimo como um direito da personalidade.

Nada obstante, a lei não deixa margem para dúvida no que concerne à espécie de direito concedido ao expressar que os símbolos são “propriedade” dos respectivos titulares o que leva a crer que consubstanciam bens móveis passíveis de comercialização, na forma do parágrafo único do art. 87. Portanto, a comercialização do uso dos símbolos é lícita. A par de não existir vedação legal para que um titular de um bem móvel exerça o gozo de sua propriedade como bem lhe aprouver, a própria Lei Pelé autoriza o uso comercial dos símbolos.

Outra característica depurada da lei é a perenidade do direito. Segundo os termos postos, o prazo de duração da propriedade dos símbolos dos clubes e das entidades de administração do desporto é indeterminado, o que leva a crer que somente se exaure com a extinção da própria pessoa jurídica titular.

A forma de constituição do direito não é prevista, mas disso não se extrai que somente os clubes existentes à época da edição da Lei Pelé tenham direito sobre seus símbolos. Cremos que qualquer entidade de prática ou de administração do desporto que venha a surgir enquanto estiver vigente a lei terá direitos sobre seus símbolos, bastando que seja assim considerada nos termos da mesma lei.

É importante observar, no particular, o claro comando do dispositivo no sentido de que o direito à tutela legal sobre os símbolos esportivos exsurge independentemente de registro ou de averbação. Esse aspecto é singularmente relevante para a comparação da natureza do direito sobre os símbolos com a disciplina das marcas.

2.8 O que são símbolos

A denominação de uma entidade de prática desportiva é o nome completo ou abreviado do clube. Clube de Regatas Flamengo ou simplesmente Flamengo são

denominações da entidade respectiva e, na forma da Lei Pelé, a ela pertencem por tempo indeterminado, independentemente de registro.

Além de utilizarem os nomes completo e abreviado, alguns clubes também se identificam por meio de siglas. São exemplos o SPFC (São Paulo Futebol Clube), o C.S.A (Clube Sport Alagoano), o C.R.B. (Clube de Regatas Brasil) e o CAM (Clube Atlético Mineiro), que colocou em seu estatuto o seguinte: “Artigo 14 – Constituem também patrimônio do Clube seus símbolos principais, relacionados a seguir: IV - As iniciais CAM que designam, abreviadamente, o Clube Atlético Mineiro” (CLUBE ATLÉTICO MINEIRO, 2015).

Algumas entidades de prática desportiva são conhecidas a partir de apelidos tão populares que, no imaginário social, são imediatamente si identificados: Timão (Sport Clube Corinthians Paulista), Papão da Curuzu (Paysandu Sport Clube), Santinha (Santa Cruz Futebol Clube) e Chape (Associação Chapecoense de Futebol). O apelido terá, como qualquer outra denominação, proteção plena da lei (PINHEIRO, VEIGA, 2019).

Nota-se, assim, não ser possível extrair, a partir da leitura do art. 87 da Lei Pelé, o que são ou quais são os símbolos lá referidos. No entanto, é possível colher dos estatutos sociais de alguns clubes que eles próprios consideram como seus símbolos a bandeira, o brasão, o hino e os uniformes (SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, 2017) (SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, 2017).

No que concerne à bandeira ou ao pavilhão (estandarte), a maioria dos clubes detalha a forma e as cores desse símbolo, inclusive colocam em seus estatutos a imagem. Tome-se como exemplo o documento de regência do Club de Regatas Vasco da Gama:

Art. 7º - O pavilhão do Clube é preto, com faixa branca em diagonal partindo do canto superior do lado da tralha, a Cruz de Malta em vermelho no centro e na parte superior duas estrelas douradas, uma ao lado da outra; uma delas simbolizando as conquistas dos Campeonatos Invicto de Mar e Terra no ano de 1945 e a outra, a do Campeonato Brasileiro de Futebol do ano de 1974. As cores da bandeira e a Cruz de Malta serão reproduzidas nos uniformes, emblemas e insígnias usadas pelo Clube (1979, documento eletrônico).

O brasão, escudo ou distintivo, é outro símbolo eleito pelos estatutos sociais como representativo dos clubes. A exemplo das bandeiras, os clubes detalham a forma e as cores.

Curiosamente, dentre as entidades desportivas cujos estatutos foram analisados, apenas o Cruzeiro Esporte Clube (CRUZEIRO ESPORTE CLUBE, 2016) e o Clube Atlético Mineiro (CLUBE ATLÉTICO MINEIRO, 2015) descrevem a mascote como um símbolo. O Cruzeiro é o único que elege como símbolo a designação de seu estádio “Toca da Raposa”. O §3º, do art. 70 do estatuto, está assim redigido:

Art. 70. §3º Constituem marcas do Cruzeiro Esporte Clube, e são de sua exclusiva propriedade, o seu nome e o nome Toca da Raposa, bem como os seus símbolos, representados pelo seu escudo, hino, uniformes, pavilhão, a figura da raposa e a do raposão ostentando o uniforme do Clube, como seus mascotes (2016, documento eletrônico).

O uniforme do clube é uma constante nos documentos analisados. Quase todos listam e descrevem seus uniformes como símbolo do clube e têm razão em fazê-lo. O conjunto de calção, camisa e meias é, assim como a bandeira, um signo importante da agremiação desportiva e a identifica perante o público. Há decisão judicial, nesse sentido, reconhecendo a camisa verde e amarela e o calção azul como símbolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. As autoras AMBEV e CBF celebraram contrato de patrocínio relativamente à Seleção Brasileira de Futebol e se insurgem contra a publicidade veiculada pela ré, empresa concorrente da primeira, por considerarem ocorrência do denominado marketing de emboscada. Tutela antecipada parcialmente deferida para impedir que o jogador de futebol da propaganda da ré voltasse a usar uniforme oficial da Seleção, ou mesmo simulacro, definido na decisão que uniforme seria o conjunto de camisa, calção e meias nas mesmas cores de qualquer um dos uniformes da Seleção oficial. Sentença de procedência parcial que consagra a decisão de tutela antecipada, inclusive confirmando-a. Sentença que, no entanto, não reconhece o direito da parte autora de ser indenizada por dano material por entender que o uso de tal uniforme não teria configurado a principal imagem da campanha publicitária da ré. Apelação interposta apenas pela parte autora. Alegação de cerceamento de defesa pelo não deferimento da prova oral. Descabimento. Preliminar afastada. Ocorrência de lesão a direito pelo uso de uniforme com as mesmas cores da Seleção. Utilização de tal uniforme na propaganda que é demonstrada com as imagens trazidas na inicial. Lesão reconhecida na sentença, sendo tema sobre o qual o Tribunal não pode exercer cognição, haja vista que a ré não interpôs apelação. Referida lesão faz nascer o direito à reparação. Não repetição do uso de uniforme da seleção ou sua cópia após a concessão da tutela que não afasta a ocorrência do dano. Necessidade de fase de liquidação de sentença. Demais alegações da parte autora sobre uso indevido de marca e/ou símbolos que não restaram comprovadas. Relevância da prova pericial, que não foi nem mesmo requerida. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte (TJRJ, 2019, documento eletrônico).

No âmbito da justiça estadunidense, há precedentes que resguardam o direito dos clubes sobre seus uniformes. A cópia não precisa ser fiel, mas apenas um semblante que remeta às cores e à composição da roupa. Anthony J. Dreyer faz a ligação do uniforme dos clubes com o *trade dress* (2011), conceito da propriedade intelectual que significa “a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor” (STJ, Recurso Especial RESP 1353451. Relator Ministro Marco Aurélio Belizze. DJE: 28/9/2017, 2017). O autor americano cita um caso interessante de uma companhia que produzia ursos de pelúcia trajando uniformes dos times de *baseball* com inscrição do número e do nome de atletas. A despeito de ter autorização para usar o nome dos jogadores, carecia de autorização para a reprodução das cores dos clubes. A justiça reconheceu o direito sobre os uniformes, com a consequente proibição da cópia (DREYER, 2011).

As cores isoladamente consideradas não podem ser tidas como símbolos do desporto. É preciso que elas estejam organizadas ou combinadas de modo distintivo para formar um símbolo. Uma cor não pode pertencer a um clube – o que significaria proibir outro de usá-la. A propósito, é da tradição do direito brasileiro não garantir apropriação de cores ou de suas designações por qualquer pessoa, bastando a leitura do art. 124, VIII, da LPI (BRASIL, 1996) para essa constatação.

3 METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho consiste na avaliação da eficácia da Lei Pelé no que tange à proteção dos símbolos de clubes de futebol, independentemente de seu registro como marcas pela LPI.

Para alcançar os objetivos propostos foi realizada uma revisão bibliográfica sobre LPI, marcas, Lei Pelé, licenças, royalties, símbolos entre outros. A pesquisa foi feita por meio das bases de dados online Plataforma Capes, Scielo e Google Scholar e livros, análise documental e de leis, resoluções normativas e decretos, dissertações e teses.

Nas plataformas Capes, Scielo e Google Scholar foi realizada uma busca textual utilizando os seguintes operadores booleanos e palavras-chaves: “*Futebol and/or Lei de Propriedade Industrial*”, “*Lei Pelé and/or futebol*”, “*Lei Pelé and/or Lei de propriedade industrial*” e “*Símbolos and Lei Pelé and Propriedade industrial*”. Os resultados estão descritos em resumo no quadro abaixo.

QUADRO 1 - Bibliometria

	RESULTADOS			
	Google Scholar	Scielo	Capes	UNB
Futebol and/or Lei de Propriedade Industrial	156	0	3	0
Lei Pelé and/or futebol	2500	2	5	1
Lei pelé and/or Lei de propriedade industrial	30	1	6	0
Símbolos and Lei Pelé and Propriedade industrial	27	1	0	0

Fonte: Elaboração do autor (2021)

A consulta nas bases de dados constantes da tabela procurou mapear a produção científica que relacionasse os temas futebol, Lei Pelé, proteção dos símbolos dos clubes e a propriedade intelectual. No Scielo, na Capes e na UNB, a pesquisa retornou resultados pífios se considerados os milhares de títulos dessas bases de dados. A baixa produção intelectual na união do esporte com a propriedade intelectual, notadamente no que concerne a proteção da Lei Pelé dos símbolos e a propriedade industrial, foi uma surpresa.

No Google Scholar os números são consideravelmente maiores, mas os

resultados não condizem com a produção intelectual específica da relação do futebol, da Lei Pelé, da propriedade industrial e da proteção dos símbolos. Muitos textos que tratam por exemplo de marketing de emboscada e de patrocínio não têm relação direta com o tema explorado neste trabalho.

Para a discussão e resultados foi realizado, também, um mapeamento dos times de futebol do país que investem, ou não, no registro de marcas e utilizam, ou não, os mecanismos de proteção assinalados pela Lei Pelé. O escopo do trabalho é, portanto, empreender um estudo comparativo para averiguar os mecanismos jurídicos adotados por clubes dedicados à prática de futebol para proteger os seus símbolos, bem como os resultados financeiros alcançados.

A pesquisa impressa na consecução deste trabalho tem natureza exploratória e descritiva. Segundo Vergara (2000), a pesquisa exploratória se relaciona a área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Proporciona, pois, maior familiaridade com o problema, de modo a torná-lo mais explícito, por meio da exploração efetiva das inúmeras facetas do fenômeno estudado (GIL, 2010).

Em geral segue um planejamento claro e objetivo em que temos etapas de pesquisa claramente definidas, tais como: levantamento bibliográfico, coleta de dados por meio de entrevistas ou compilação de informações (pesquisa documental ou primária), análise de exemplo que estimulem a compreensão de tal fato (GIL, 2010).

A fim de descrever o perfil da amostra populacional e a descrição do fenômeno explorado na referida pesquisa, adotou-se o método da pesquisa descritivo. Afinal, o entendimento da aplicação e do uso dos mecanismos previstos na Lei Pelé no que tange à proteção dos símbolos requer a adoção de critérios para a escolha desses estudos de casos.

De outro lado, para constituir o universo de times de futebol que seriam estudados, adotou-se uma pesquisa documental, por meio do levantamento dos dados e variáveis abaixo descritos. Segundo (SILVA, QUINTELLA, 2021), a pesquisa documental:

“tem como base o estudo de documentos, materiais, publicados ou não, que ainda não receberam tratamento analítico, como registros em geral, atas de reuniões, anais de eventos, regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes e outros documentos conservados no interior de organizações e entidades públicas e privadas, além de cartas e outros registros de pessoas.” (SILVA, QUINTELLA, 2021, p. 47)

A pesquisa tem como pressuposta a existência de dois universos de clubes de futebol. O primeiro contém clubes que registram seu ativo intangível como marca no INPI e o segundo entidades que não promovem registro equivalente, mas se valem das prerrogativas contidas da Lei Pelé. Para esse resultado de separação desses dois grupos será utilizada a base de dados do INPI, que fornece com precisão o detalhamento dos pedidos de registro de marcas apresentados por pretensos titulares de direito, inclusive com discriminação daqueles que foram concedidos e recusados. A pesquisa na base de dados do INPI foi feita com fundamento nas lições de prospecção tecnológica, especialmente no que concerne à aferição da titularidade e da quantidade de marcas registradas por clubes de futebol.

Após a coleta dos dados relativos aos dois grupos, a pesquisa analisou os balanços financeiros dos clubes de ambos os grupos para apurar as receitas de *royalties* com licenciamento dos símbolos ou marcas. O marco temporal é o ano de 2020.

Uma outra variável para o estudo será o tamanho das torcidas desses clubes. A identificação do público potencial que consome os produtos licenciados, de cuja exploração decorre o pagamento de *royalties*, fornece dados relevantes para a pesquisa, que serão buscados juntos às agremiações desportivas.

De posse desses dados e informações, foi feita uma análise da necessidade de os clubes de futebol brasileiros registrarem os seus símbolos como marcas.

O marco legal para o trabalho será a LPI e a Lei Pelé. As fontes são secundárias.

A compreensão dessas escolhas realizadas pelos usuários exige o estabelecimento de correlações entre variáveis e a definição de sua natureza. A pesquisa descritiva não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. Complementarmente, trata-se de um estudo exploratório com que não se pretende criar algo novo, mas explorar as inúmeras facetas do assunto abordado (VERGARA, 2000).

Dentro da investigação de tal fenômeno, como dito anteriormente, foi utilizada uma pesquisa bibliográfica que possibilita a sistematização e o desenvolvimento do assunto abordado, a partir da observação e da revisão das discussões inauguradas pelos autores que trataram sobre o assunto em questão.

No decorrer da pesquisa, dentro da disciplina Oficina Profissional, foi realizado

um trabalho de consultoria no Esporte Clube Galícia, que se encaixou no objeto pesquisado. O clube passa por uma reformulação administrativa e uma das preocupações da nova diretoria é a proteção da propriedade intelectual do clube. Os resultados da aplicação prática dos conceitos e da pesquisa são apresentados em item específico no capítulo seguinte. Com o objetivo de auxiliar o Galícia na proteção e gestão de seus ativos intelectuais, a Oficina Profissional se desenvolveu em três etapas:

Etapa 1 - Identificar os ativos de propriedade intelectual do Clube;

Para a primeira etapa, foi realizada entrevista com a diretoria, além de pesquisa nos documentos históricos do clube para identificação dos bens imateriais registráveis. Análise do estatuto social do clube para descobrir se há símbolo já eleito. Comparação com os estatutos de outros clubes e sugestão de alteração.

Etapa 2 - Proceder o pedido de registro das marcas identificadas

Para a segunda etapa, foi necessário prospectar as marcas identificadas na base de dados do INPI, para realizar a aplicação de depósitos de pedidos, o preenchimento dos formulários, a organização da documentação, inclusive procuração, identificar as classes de registro, efetuar o pagamento das guias e proceder o pedido.

Etapa 3 - Formular um guia de boas práticas para o licenciamento.

4 DISCUSSÃO E RESULTADOS

4.1 A comparação entre a proteção da lei Pelé e da LPI

Com base no marco teórico desenvolvido no capítulo inicial deste trabalho, é possível depurar diferenças substanciais existentes entre a regulação das marcas e a proteção dos símbolos das entidades de prática e de administração do desporto. O primeiro aspecto de diferenciação está no próprio conceito da marca, que está intrinsecamente ligado à concorrência desleal, ao mercado e ao consumidor. Somente com um esforço interpretativo bastante elástico é possível incluir os símbolos de um clube nesse conceito.

O símbolo do desporto tem uma razão de existir diferente daquele das marcas em geral. Enquanto a marca existe para diferenciar produtos e serviços, preservando o empresário de concorrência desleal e servindo ao consumidor como signo distintivo de produtos e serviços, os símbolos do desporto existem para proteger as entidades desportivas. A lei concedeu o direito sobre esses símbolos para que o clube ou a federação possam explorar seu nome ou seu escudo sem se preocupar com a possibilidade de que outra pessoa – física ou jurídica – se arvore no direito sobre eles. Não serve, outrossim, para diferenciar produtos ou serviços e não serve para proteger o consumidor.

Quando um torcedor consome um produto com o símbolo de um determinado clube de futebol, a proteção desse signo pela Lei Pelé não visa criar uma proteção ao consumo, diferentemente de uma marca de refrigerante (por exemplo), que protege o consumidor de escolha equivocada. Da mesma forma, um clube de futebol em circunstância alguma fará uso do símbolo de outro clube para enganar seu torcedor. Isso é inconcebível na prática desportiva e atenta contra a própria lógica do desporto e das paixões que envolvem a sua prática.

Além dessa diferença conceitual, o processo de aquisição dos direitos sobre uma marca para as empresas ou para as pessoas físicas em geral, como visto, é complexo e demorado. Alguém somente se torna titular (proprietário) de uma marca se tiver o registro deferido perante o INPI. Esse princípio atributivo não serve para os símbolos do desporto no Brasil. A atribuição de propriedade sobre os símbolos para as entidades de prática e administração desportiva decorre de uma imposição legal.

A Lei Pelé, também como visto, sem especificar absolutamente nenhum requisito, confere a propriedade por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação.

Essa diferença cria uma distância irrefreável entre as marcas e o símbolo do desporto. Se para alguém ter direito sobre uma marca é absolutamente necessário o registro, o símbolo de uma entidade de prática desportiva pertence a ela mesma, bastando, a rigor, a existência dessa mesma entidade. Assim, se um clube passa a desenvolver prática desportiva e elege um símbolo de distinção, imediatamente esse símbolo passa a lhe pertencer *ex vi legis*.

Outro aspecto que diferencia as marcas dos símbolos do desporto é a especialidade. Enquanto nas marcas não é possível a convivência de signos semelhantes em uma mesma atividade empresarial (BARBOSA, 2012), no desporto isso é mais comum do que se imagina.

A forma de extinção do direito sobre a marca é outro diferencial. A marca expira ou caduca por influência do tempo, o registro ainda pode ser anulado de modo que, em ambas as hipóteses, perecerá o direito do titular (CERQUEIRA, 2010). Nos símbolos do desporto nada disso ocorre. Afinal, a propriedade é conferida por prazo indeterminado e prescinde de registro, razão pela qual não há ato atributivo suscetível de anulação.

É possível divisar, ainda, outra diferença no que concerne à extinção. A marca, como visto, deixa de pertencer ao titular por caducidade, isto é, se em determinado prazo ela não for utilizada (INPI, 2019). No esporte isso não acontece. O símbolo parece ser perene, independentemente se ele foi modernizado ou substituído.

Há ainda uma distinção histórica entre a disciplina das marcas pela propriedade industrial e dos símbolos pela Lei Pelé. Como se observou nos capítulos anteriores, a proteção da propriedade industrial remonta a um passado de mais de dois séculos, tendo início em 1806. Já a disciplina dos símbolos pela Lei desportiva começa na década de 1993, com a Lei Zico. Além disso, a propriedade industrial é matéria de convenções e tratados internacionais que garantem proteção e estabilidade consistentes.

A única coincidência que se pode observar entre os regimes das marcas e dos símbolos do desporto é a natureza jurídica de bem móvel especificamente relacionado a prerrogativas de utilização exclusiva de signos distintivos. Como existe um titular

para ambas, a quem pertence o bem de natureza incorpórea, aqui reside o único ponto de toque entre os institutos. A tabela abaixo resume as diferenças entre os regimes:

Quadro 2 - Comparativo

	COMPARATIVO	
	Lei Pelé	LPI
Aquisição	<i>Ex vi legis</i>	Após o registro
Tempo	Indeterminado	10 anos renováveis
Extinção	Indefinido	Caducidade, anulação do registro
Natureza	Bem móvel	Bem móvel
Especialidade	Não exige	Imprescindível
Idade	Desde 1993	Desde 1809
Proteção internacional	Não prevista	Prevista
Custo	Gratuito	Conforme tabela do INPI

Fonte: Elaboração do autor, 2021

A despeito dessas diferenças, em buscas no sítio do INPI na internet, é fácil constatar que os grandes clubes de futebol brasileiros tiveram parte de seus símbolos registrados como marcas e que esses registros permanecem ativos. A marca Flamengo é registrada, desde 1966, em nome do Clube de Regatas Flamengo; a do Vasco, de 1946, em nome do Clube de Regatas Vasco da Gama; a do Palmeiras, de 1977, em nome da Sociedade Esportiva Palmeiras; a do Fluminense, de 1969, está registrada em nome de Fluminense Football Club, entre inúmeras outras (INPI, 2019).

Como visto, a proteção dos símbolos dos clubes de futebol pela Lei Pelé tem uma amplitude maior do que aquela concedida às marcas em geral. Afinal, não precisam de registro, não têm prazo determinado de vigência e são encarados como propriedades dos clubes (PINHEIRO, VEIGA, 2019).

Há uma polêmica em torno dessa conclusão. ABRANTES (2011) faz um contraponto afirmando que a proteção dos símbolos pela Lei Pelé se limita às atividades desportivas dos clubes. Afirma ainda que sem o registro da marca no INPI não é possível ao clube licenciar produtos com seus símbolos:

(...) a conclusão a que se chega é que a Lei Pelé garante a proteção automática das marcas dos clubes, mas não garante a possibilidade de licenciamento delas. O que garante essa possibilidade é o registro das

marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (ABRANTES, 2011, p. 39)

A seu turno, PERALTA, SILVA E SARAIVA (2019) fornecem tese diametralmente oposta àquela acima sumarizada em estudo denominado “O *merchandising* das denominações e dos símbolos de agremiações desportivas de Futebol diante do direito das marcas”, com que se posicionam em favor da ausência de necessidade de registro dos símbolos dos clubes frente ao que já dispõe a Lei Pelé.

Sustentam as autoras que, em decorrência do princípio da especialidade, a proteção dos símbolos do desporto sob a tutela do sistema marcário estaria condicionada à promoção de uma miríade de registros, em diferentes classes da Classificação de Nice. A diversidade de classes e o investimento pressupostos ao depósito e à manutenção desses registros vincularia os clubes à exploração de suas marcas em variados segmentos de mercado, sob pena de que configurada a sua caducidade. Concluem, afinal, que o registro é prescindível porque a Lei Pelé fixa o direito sobre os símbolos de maneira ampla e eficaz (2019).

Ainda dentro dessa polêmica, SEVERO, RODRIGUES, CESÁRIO E GEROLIMICH (2022) afirmam que a disposição sobre propriedade dos símbolos na Lei Pelé é inconstitucional, porque cria um sistema de proteção à margem do regime de Propriedade Industrial previsto na Constituição Federal. Asseveram ainda que o que motivou a criação de um sistema “paralelo” de proteção de ativos imateriais pela Lei Pelé, especificamente direcionado a clubes de futebol, foi uma suposta hipossuficiência das agremiações, mas que isso gerou um caos normativo, por se tratar de instituto dissociado do sistema tradicional de proteção internacional da Propriedade Industrial.

Há pelo menos um caso em que o Poder Judiciário endereçou o conflito estabelecido entre os institutos fundados na Lei Pelé e na LPI tendo em vista a tutela jurídica da propriedade intelectual incidente sobre símbolos de clubes de futebol. O resultado dessa controvérsia fornece um retrato preciso da discussão travada neste trabalho.

Trata-se de julgado paradigmático decorrente do pedido de registro da marca mista (nominativa-figurativa) “TREZE-FC”, depositado em 26/7/2011 por um cidadão chamado Aloísio Barbosa Calado Neto, tendo o INPI concedido o registro no dia 21/01/2015. O processo recebeu o número 903891204 (INPI, s.d.) e se limitava a

utilização dessa marca na classificação de NICE para vestuário, calçados e chapelaria.

A marca cujo registro foi deferido era idêntica, nada obstante, ao símbolo de um clube de futebol profissional denominado Treze Futebol Clube, com sede situada na cidade de Campina Grande/Paraíba. Trata-se de agremiação conhecida pelos aficionados por futebol, embora sua atuação desportiva seja restrita consideravelmente ao âmbito do seu estado natal.

Após tomar conhecimento de que o seu escudo havia sido objetivo de pedido de registro perante o INPI por pessoa estranha ao seu quadro social, o clube ajuizou ação judicial na Justiça Federal com que pleiteou, entre outras coisas, a anulação do registro de marca concedido pelo INPI.

A ação judicial tramitou sob o número 08001167020164058201 e foi julgada procedente em primeira e segunda instâncias. Com efeito, o Tribunal Regional da 1ª Região declarou a nulidade do registro, notadamente sob dois fundamentos (TRF, 2018). O primeiro é que a Lei Pelé garante, em seu art. 87 que os clubes têm direito sobre suas denominações e símbolos, para uso comercial ou não. O segundo é que a LPI proíbe em seu artigo 124, inciso XXIII que se registre como marca:

sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (BRASIL, 1996, documento eletrônico).

É fundamental notar que essa decisão judicial confirma que os clubes têm, pela Lei Pelé, um direito originário sobre suas denominações e seus símbolos independentemente de qualquer formalidade. Afirma, ademais, que esse direito é oponível em face de qualquer pessoa que queira fazer uso ou que pretenda o registro no INPI.

Dentro da perspectiva puramente dogmática jurídica, não é possível concluir pelo regime de proteção a ser escolhido pelos clubes de futebol na gestão de seus ativos imateriais. Como visto, as opiniões nos textos analisados divergem entre o sistema de propriedade industrial e o da Lei Pelé, tornando necessária a incursão em outras análises para que se possa, com segurança, indicar um caminho para os clubes.

A priori, o custo financeiro de registro pelo sistema de propriedade industrial em

comparação à gratuidade do sistema posto na Lei Pelé é um aspecto relevante a ser considerado, como fez ver PERALTA, SILVA E SARAIVA (2019) no texto já comentado, mas não parece ser o único a ser levado em consideração.

Como visto na comparação entre os sistemas descritos no Quadro 2, o regime de propriedade industrial é mais estável, porque tem uma legislação mais antiga e fundada em normas internacionais de proteção. De outro lado, a LPI proporciona que não haja uma coincidência entre símbolos de clubes registrados, porque o registro no INPI exige que a marca seja distinta de outra preexistente. Esses são aspectos que não podem deixar de ser considerados em uma conclusão sobre o caminho que o clube deve adotar para a proteção dos seus ativos imateriais.

Além desse ângulo, um prisma que pode indicar uma conclusão sobre o regime a ser adotado na proteção é o impacto financeiro nos balanços dos clubes das receitas de licenciamento de marcas registradas em comparação aos clubes que optam por não registrar. No capítulo que se segue, o trabalho apresentará essa análise comparativa.

4.2 Clubes que registram x clubes que não registram seus símbolos

A despeito de toda a investigação doutrinária realizada acerca da Lei Pelé e da LPI, que já induziria conclusões sobre a hipótese inicial do trabalho, foi também realizada uma pesquisa documental na base de dados do INPI, nos balanços dos clubes de futebol e em outras fontes para subsídios de resposta à pergunta proposta.

O universo pesquisado nesta fase foram os clubes brasileiros de futebol que disputaram a primeira divisão do campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Futebol no ano de 2020, conhecida como Série A. Essa escolha é arbitrária, mas se justifica em razão de serem os clubes com maior destaque no país.

Após a escolha do universo de clubes, foram estabelecidos os elementos de composição da tabela. O primeiro deles é a receita das agremiações com o licenciamento. Essa variável é fundamental para a análise da relação existente entre o faturamento dos clubes com suas marcas em comparação ao número de marcas registradas no INPI. Para obtenção desse dado foram analisados os balanços dos clubes no ano de 2019, dos quais apenas 6 puderam ser aproveitados em razão de inexistência de dados claros ou completos de receita de licenciamento das marcas.

Trata-se dos balanços vinculados ao Grêmio Foot - Ball Porto Alegrense (HLB, 2019), ao Esporte Clube Bahia (2020), ao Fortaleza Esporte Clube (VK CONSULTORIA, 2019), à Sociedade Esportiva Palmeiras (2020), ao Ceará Sporting Club (2019) e ao São Paulo Futebol Clube (RSM Brasil, 2019).

Faz-se pertinente mencionar exemplos de clubes descartados: o Clube de Regatas Flamengo, a despeito de ser talvez a agremiação de destaque no futebol brasileiro, não divulga em seus balanços o valor discriminado de receita com licenciamento (CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, 2019). Essa receita aparece em uma rubrica chamada “patrocínio e licenciamento” que representa a soma de duas fontes de recebíveis. O uso desse dado comprometeria a análise, porque, como visto no marco teórico deste trabalho, são duas espécies de contratos que não se confundem. De outro lado, como as receitas de patrocínio são substancialmente maiores do que as de licenciamento de marcas, não foi possível considerar o número declarado no balanço para análise.

Da mesma forma que o Clube de Regatas Flamengo, o Clube Atlético Mineiro não divulga as receitas de licenciamento de forma destacada (CLUBE ATLÉTICO MINEIRO, 2019). Já o Fluminense Football Club divulga a lista de todas as empresas que exploram sob contrato de licença os símbolos do clube, mas não disponibiliza os valores pagos por cada um delas (MAZARS, 2020).

Outro clube descartado da análise foi o Red Bull Bragantino, que é organizado administrativamente de uma maneira pouco comum no futebol Brasileiro. A Red Bull é uma empresa do ramo de bebidas, que administra o departamento de futebol do Clube Atlético Bragantino, mas não divulga balanço.

O último exemplo é o Sport Club Corinthians Paulista, que a despeito de divulgar em seu balanço receitas de licenciamento, fê-lo sob rubrica denominada “exploração e uso de marcas”. Aparentemente essa seria a receita auferida pelo clube em decorrência do licenciamento de suas marcas, mas a análise do balanço como um todo enseja a percepção de que essa receita se soma aos valores de patrocínio, por inexistir anotação correspondente ao valor que é pago pelos anunciantes nos uniformes do clube (SPORT CLUBE CORINTHIANS PAULISTA, 2018).

O número relativo ao tamanho das torcidas de cada um dos clubes selecionados foi retirado de relatório apresentado pelo instituto DATAFOLHA elaborado em 2019 com 2.878 pessoas em 175 municípios com uma margem de erro

de 2% e nível de confiança em 95%. O número de torcedores de cada clube foi apresentado na forma de percentual da população nacional. Para traduzir em números absolutos, foi considerada uma população aproximada em 210.000.000 de brasileiros. A partir da multiplicação do percentual apresentado pelo instituto pela população aproximada do país, encontrou-se o número de torcedores de cada um dos clubes listados. À época do desenvolvimento deste trabalho, os dados referentes ao ano de 2020 ainda não haviam sido divulgados, circunstância que não compromete a pesquisa à medida que a variação anual de número de torcedores dos clubes não é relevante, como se percebe dos dados apresentado pelo próprio DATAFOLHA (2019).

Os dados relativos à quantidade de sócios torcedores também foram apurados. A consideração dessa variável se justifica tendo em vista o estabelecimento de parâmetro quantitativo de pessoas que estão mais engajadas com o seu clube, por efetuarem o pagamento de mensalidades. O dado revela um público que parece ter mais propensão a consumir produtos licenciados pelas agremiações. O número de sócios torcedores foi publicado em matéria jornalística (MATTOS, 2021).

Por fim, foi buscado o número de marcas registradas por cada um dos clubes e número de pedidos de marcas ainda em processamento. No site do INPI foi digitado no campo de “busca” na aba “titular” o nome do clube. O resultado é uma listagem de quantas marcas o clube tem registradas e o número de processos ainda em andamento. Manualmente, foram contabilizados esses dois universos e apresentados na tabela. O número de pedidos de registro de marcas indeferido foi descartado por não ter relevância para esta pesquisa. Os dados relativos aos processos em andamento foram apresentados na tabela por se referirem a pedidos recentes, o que revela uma preocupação permanente ou, ao menos, contemporânea nutrida pelo clube em relação à proteção de seus ativos imateriais. A coleta desses dados foi feita entre o mês de setembro e o mês de outubro de 2021.

Apenas a título de exemplo, a busca por pedidos de registros realizados pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense retornou 220 processos, o mais antigo de 1977 e o mais novo de 2021. Para o Esporte Clube Bahia, foram identificados 16 processos, o mais antigo de 1988 e o mais recente datado de 2019. Para o Fortaleza Esporte Clube foram encontrados 26 resultados, sendo 16 marcas registradas, 10 indeferidos e nenhum em andamento. O mais recente de 2019 e o mais antigo de 1995.

Por meio da metodologia acima descrita foram apurados os dados que

permitiram a elaboração da tabela e dos gráficos reproduzidos em seguida. A tabela compreende a quantidade de marcas já registradas (marcas ativas); os pedidos de registro em trâmite, seja em processamento inicial, seja em grau de recurso; o número de torcedores de cada clube investigado; o montante de sócios torcedores e a respectiva receita decorrente de licenciamento.

QUADRO 3 - Clubes

Clube	Marcas Ativas	Pedidos em andamento	Torcedores	Sócio torcedor	Receita de licenciamento
Grêmio Futebol Porto Alegrense	179	14	8.400.000	90000	R\$ 11.066.000,00
Esporte Clube Bahia	8	0	2.100.000	45000	R\$ 2.106.000,00
Fortaleza Esporte Clube	16	0	2.100.000	35000	R\$ 662.219,48
Sociedade Esportiva Palmeiras	85	2	12.600.000	37700	R\$ 15.733.000,00
Ceará Sporting Club	48	0	2.100.000	21000	R\$ 1.844.350,01
São Paulo Futebol Clube	147	10	16.800.000	28500	R\$ 13.978.000,00

Fonte: Elaboração do autor. 2021

Tomando-se em conta os dados coletados, pode-se verificar que os clubes Bahia e Fortaleza possuem o mesmo número de torcedores (2.100.000). O Fortaleza possui exatamente o dobro de marcas registradas (16) em comparação ao Bahia, que possui 8, mas declarou, em seu balanço, receita de R\$ 662.219,48, número consideravelmente inferior ao declarado pelo Bahia (R\$ 2.106.000,00). Com relação aos sócios torcedores, o Bahia possui 45.000, enquanto o Fortaleza possui 35.000. O Ceará, por sua vez, possui 48 marcas registradas, quantitativo bastante superior àquele verificado em relação ao Fortaleza e ao Bahia, e, nada obstante, declara receita de licenciamento inferior àquela declarada pelo Bahia e superior àquela apresentada pelo Fortaleza (R\$ 1.844.350,01).

O Bahia, o Fortaleza e o Ceará não possuem nenhum pedido de registro de marca novo ou pendente de apreciação, o que revela nesses clubes nenhuma preocupação com novos ativos imateriais.

GRÁFICO 1 – Relação marcas registradas x receitas

Fonte: Elaboração do autor

Entre os clubes que mais registram marcas estão o Grêmio e o São Paulo. O primeiro com 179 marcas registradas e o segundo 147. O São Paulo declarou receita de quase 14 milhões de reais com licenciamento, enquanto o Grêmio consignou receita de pouco mais de 11 milhões. Apesar de ter 85 marcas registradas, número substancialmente menor que o Grêmio e o São Paulo, o Palmeiras declara receita de quase 16 milhões com *royalties*.

Gráfico 2 – Relação entre MARCAS x RECEITA E TORCEDORES

Fonte: Elaboração do autor

A comparação entre o número de torcedores e a receita de *royalties* vinculados aos clubes analisados não sugere a existência de relação direta entre essas variáveis. Isto é, a maior grandeza da torcida não significa a obtenção de maior renda com licenciamento de produtos. O Palmeiras é exemplo claro dessa constatação, por possuir maior receita de *royalties* e número de torcedores inferior ao São Paulo.

Dentro do escopo do trabalho, os números analisados não sugerem que exista uma relação direta entre o número de registros de marcas pelos clubes de futebol e a receita de licenciamento. Isso significa que a análise exclusivamente por esse ângulo não indica uma necessidade de gerir os ativos de propriedade imaterial registrando os símbolos no INPI. A comparação entre Bahia, Ceará e Fortaleza é o exemplo claro disso. Os números de marcas registradas desses três clubes frente às receitas de licenciamento e frente o montante de torcedores não indica que haja um benefício econômico direto na opção pelo registro de marcas.

No capítulo seguinte, será apresentado uma vivência prática da gestão dos ativos materiais do Galícia Esporte Clube, realizado dentro da Oficina Profissional, matéria obrigatória do programa de mestrado. O suporte e aconselhamento a esse pequeno clube de futebol brasileiro contribuiu para a análise do problema proposto neste trabalho e auxiliou nas conclusões.

4.3 O caso esporte clube galícia

O Galícia Esporte Clube é uma agremiação de prática de futebol profissional localizada em Salvador/Bahia. O clube tem uma tradição quase centenária. Apesar de ter uma torcida cativa, o Galícia, desde 2002, não disputa campeonatos. Atualmente passa por uma reestruturação administrativa e informa não ter nenhuma marca registrada, além de não haver diretriz interna relativa à estruturação do licenciamento de ativos imateriais como nome, escudo, bandeira, e outros símbolos vinculados à agremiação.

Anteriormente à elaboração desta pesquisa, o Clube não possuía uma política interna de valorização de seus ativos imateriais, a despeito de contar com plano de ação consistente, previsto em um dos seus documentos mais importantes, que visa “fortalecer o posicionamento da marca, regionalmente, através da promoção de eventos com outros clubes, federações, mídia, parceiros comerciais, árbitros e outros

atores do mercado do futebol”.

Como dito no capítulo metodológico, a Oficina Profissional se desenvolveu em três etapas: identificar os ativos de propriedade intelectual do Clube; proceder o pedido de registro das marcas identificadas; formular um guia de boas práticas para o licenciamento.

A análise dos documentos internos do clube resultou na identificação da ausência de padronização da utilização dos símbolos, notadamente do escudo. As cores, os contornos das bordas do brasão e a sua nitidez ocorrem de modo variado, tratando-se, outrossim, de escudo com estética ultrapassada. As entrevistas realizadas com a diretoria se revelaram ineficazes, razão pela qual foi sugerida a padronização e a modernização do escudo.

Na sequência, foi apresentado à diretoria do clube a opção entre a proteção dos ativos materiais identificados pelo regime da Propriedade Industrial, com o registro das marcas, ou pela proteção pelo sistema da Lei Pelé. Foram descritas as particularidades dos dois sistemas resumidamente postos no Quadro 2 deste trabalho.

O Galícia, após compreender os prós e contras de cada um dos regimes, optou por registrar as marcas por ponderar que a estabilidade da legislação de propriedade industrial e a impossibilidade de não ter outros clubes com marcas parecidas em decorrência das exigências do INPI são valores que preponderam sobre as eventuais vantagens de gratuidade da Lei Pelé. Com essa decisão deu-se a execução da segunda etapa da Oficina Profissional.

Para a segunda etapa, na base de dados do INPI foi realizada a prospecção dos símbolos identificados para realizar a aplicação do depósito do pedido, o preenchimento dos formulários, a organização da documentação, inclusive procuração, a identificação das classes de registro, o pagamento das guias e a consecução do pedido de registro.

O depósito do pedido não foi realizado em virtude de restrições orçamentárias suscitadas pela agremiação. Como forma de suprir parcialmente essa etapa de pesquisa, foi elaborado um *work flow* a ser observado em eventual registro futuro, com a definição das marcas (nominativas, figurativas e mistas), das classes e de todo o sequenciamento do processo administrativo de registro junto ao INPI.

A pesquisa realizada no site do INPI não retornou resultados para registro de marca “Esporte Clube Galícia”. Houve retorno de marca “Galícia” já registrada, mas

em classes específicas 29:30, NCL (9) 35, e NCL (9) 41.

A classe 29 inclui, essencialmente, gêneros alimentícios de origem animal, assim como frutas, verduras e legumes e outros produtos hortícolas comestíveis, preparados ou conservados para consumo. A classe 30 inclui, essencialmente, gêneros alimentícios de origem vegetal, exceto frutas, verduras e legumes, preparados ou conservados para consumo, assim como produtos destinados a melhorar o sabor dos alimentos. A classe 35 inclui, essencialmente, serviços prestados por pessoas ou por organizações cuja finalidade principal seja: (1) ajudar na gestão e operação de um empreendimento comercial, ou (2) ajudar na gestão de negócios ou das funções comerciais de uma empresa industrial ou comercial, assim como serviços prestados por agências de publicidade que se encarregam basicamente de comunicações ao público, de declarações ou de anúncios por todos os meios de difusão e referentes a todos os tipos de produtos ou serviços. A classe 41 inclui, essencialmente, serviços prestados por pessoas ou instituições para desenvolver faculdades mentais de pessoas ou animais, assim como serviços destinados a divertir ou prender a atenção (INPI, 2019).

Como não existe registro nas classes indicadas para as atividades do Galícia, foi recomendado o seguinte procedimento: registro de “Galícia” como marca nominativa nas classes 25 e 28; registro de “Galícia Esporte Clube” como marca nominativa nas classes 25 e 28; o registro do escudo do Galícia como marca figurativa nas classes 25 e 28; o escudo com o nome Galícia Esporte Clube como marca mista nas mesmas classes.

A classe 25 inclui essencialmente roupas, calçados e peças de chapelaria para seres humanos. A classe 28 inclui brinquedos, aparelhos para jogos, equipamentos de esporte, itens lúdicos e brinquedinhos, assim como certos artigos para árvores de Natal.

O custo do registro de uma marca, e, taxas do INPI, é de cerca de 100 reais por classe. Ao todo o investimento é de aproximadamente R\$500,00 (quinhentos reais)

Finalmente, para a terceira etapa, foi elaborado e apresentado ao Galícia um guia de indicativos para a gestão dos contratos de licenciamento futuros. Além das cláusulas usuais de objeto, preço e prazo, o guia recomenda a adoção de uma minudente disciplina contratual no que concerne à exigência de um plano de negócio por parte da licenciada; uma definição clara da amplitude da exclusividade e do

território a ser abrangido pela licença; a adoção de práticas claras de uso no que tange à estética dos símbolos, às regras de uso em conformidade com a tradição e à honra do clube; a exigência de prestação de contas; a disciplina de cláusulas penais por infração parcial e total do contrato; a exigência de medidas efetivas de combate à reprodução ilícita dos símbolos do clube; e, por fim, um cuidado especial no licenciamento para as agremiações de prática de esporte amador.

Partindo da comparação entre os sistemas de proteção - Lei Pelé e LPI realizada no primeiro item deste capítulo - passando pela análise dos balanços dos clubes em contraste com o registro de suas marcas – estabelecida no segundo item deste capítulo - e, por último, aplicando os conceitos na vivência de um clube de futebol, é possível concluir por qual a melhor prática na gestão dos ativos imateriais de um clube de futebol. No derradeiro capítulo deste trabalho serão apresentados um resumo das análises e o resultado da pesquisa.

5 RESULTADOS E CONCLUSÕES

O presente trabalho se propôs a explorar relevante ligação da propriedade intelectual com o desporto que se revela na peculiar tutela jurídica conferida pelo ordenamento jurídico brasileiro às denominações e aos símbolos vinculados a entidades desportivas dedicadas ao futebol, com enfoque na definição de melhores práticas tendo em vista a gestão desses ativos imateriais.

A previsão de sistemas normativos diversificados voltados à regência de prerrogativas de uso exclusivo das denominações e dos símbolos identificadores dos clubes de futebol gera insegurança jurídica: a Lei 9.615/1998 (Lei Pelé) tem natureza especial e concede amplos direitos de propriedade intelectual independentemente de registro; a Lei 9.279/96 (LPI) delega ao INPI a competência para atribuir, por meio de processo administrativo, direitos incidentes sobre marcas em geral, cujo âmbito protetivo via de regra se restringe aos segmentos de mercado contemporaneamente explorados por seus respectivos titulares.

A coexistência desses subsistemas normativos gera dúvida razoável sobre a necessidade de que denominações e símbolos desportivos identificadores de clubes de futebol sejam, ou não, registrados como marcas perante o INPI, com o fito de viabilizar transferências de tecnologia consubstanciadas com a cessão ou com a licença de direitos de uso, com ou sem exclusividade, operada mediante contraprestação de repercussão econômica decisiva.

Esta pesquisa parte da hipótese de que o registro marcário traz mais segurança jurídica. Nada obstante, a literatura especializada abriga controvérsias, seja no que se refere à abrangência da proteção das denominações e dos símbolos dos clubes de futebol especialmente posta na Lei Pelé, seja no que diz respeito à eventual necessidade de que esses signos sejam registrados como marcas genericamente regidas pela LPI, como condição necessária ao ajuste de contratos de transferência de tecnologia.

A questão se torna intrincada à medida que entidades de prática desportiva dedicadas ao futebol, em sua maioria não profissionalizadas porque constituídas na forma de associações sem fins lucrativos, não priorizem a gestão de propriedade intelectual, a despeito da importância econômica e social própria desta disciplina. Daí a pertinência de se investigar eventuais relações de causalidade verificáveis entre o

registro de denominações e símbolos desportivos como marcas e a grandeza das receitas percebidas por clubes de futebol em decorrência do seu licenciamento.

A título conclusivo, a pesquisa não se desdobrou na verificação de relação de proporcionalidade direta entre o quantitativo de marcas registradas e de receitas decorrentes de ajuste de contratos de licença viabilizadores da exploração econômica das denominações e dos símbolos desportivos por terceiros. A incursão teórica realizada funcionou, todavia, em favor da confirmação da hipótese inicial de que o registro marcário perante o INPI enseja maior segurança jurídica aos titulares de direito, sem prejuízo da garantia subsidiária de ampla proteção depurada a partir da Lei Pelé.

O principal fundamento desse entendimento se refere ao ancoramento do sistema atributivo disciplinado pela LPI em convenções internacionais continentais de normas historicamente estabilizadas acerca dos direitos de propriedade intelectual incidente sobre marcas. Por sua vez, a Lei Pelé oferta, sem precedentes em ordenamentos estrangeiros, tutela jurídica de natureza *sui generis*, durável por prazo indeterminado (até a extinção da pessoa jurídica titular, ao menos), porém passível de superação mediante simples inovação legislativa, admitindo a coexistência de símbolos desportivos semelhantes ou praticamente idênticos para designar entidades de prática desportiva diferentes.

A proteção conferida pelo instituto marcário, também em virtude da normatização supranacional e embora restringida pelo princípio da especialidade, não comporta a exploração simultânea de signos distintivos idênticos no mesmo nicho de mercado, sendo extensível internacionalmente em benefício dos respectivos titulares, destacando-se por prestigiar a publicidade de contratos de transferência de tecnologia, de modo a fomentar a oponibilidade das relações jurídicas que lhes são pressupostas em face de utilizações não autorizadas ou contrafações dos signos distintivos regularmente registrados.

Tais benefícios, associados à pré-constituição da prova da titularidade de direitos incidentes sobre marcas com a emissão do pertinente certificado de registro, compensam, em termos de segurança jurídica, os custos administrativos e econômicos decorrentes da necessidade de implementação de ferramentas de governança e do pagamento das retribuições pecuniárias relativas ao depósito do pedido de registro, idispensáveis à concessão e à manutenção de direitos de

exclusividade regidos pela LPI.

O estudo de caso realizado junto à agremiação Esporte Clube Galícia converge com a conclusão acima esposada, considerando ter sido acatada, com efeitos diferidos em virtude de restrições orçamentáres correntes, a recomendação externada a que seus símbolos fossem registrados perante o INPI e disciplinados por meio da elaboração de política interna de valorização de ativos imateriais. O presente trabalho também resultou na confecção de guia instrutivo da gestão de processos administrativos de registro de marcas e de contratos de transferência de tecnologia a serem futuramente firmados pelo Galícia. A estruturação do citado guia supôs a consolidação de orientações que podem e devem ser observadas pelas entidade de prática desportiva dedicadas ao futebol que pretendam implementar a govenança de seus ativos imateriais.

O primeiro passo se refere à identificação dos ativos de propriedade intelectual pertencentes ao clube, de que se destacam as denominações e os símbolos expressamente versados pela Lei Pelé, a qual, conforme visto, não define com precisão os objetos por si tutelados. Essa delimitação é extraível dos estatutos sociais das entidades de prática desportiva, que usualmente, abrangem, para além da sua denominação completa ou abreviada, intangíveis como bandeira, pavilhão ou estandarte; brasão, escudo ou distintivo; hino; uniformes e mascotes. A discriminação dos símbolos desportivos em estatuto social se revela como medida nevrálgica a que seja reivindicada a titularidade de direitos de propriedade intelectual disciplinados pela Lei Pelé

A maior parte dos símbolos desportivos pode ser registrada como marca perante o INPI, desde que se verifiquem os requisitos discriminados pela LPI, a saber, distintividade, veracidade e novidade relativa, os quais se desdobram na necessidade de se tratar de signo visual destacado do domínio comum, que não induza competidores ou consumidores a erro e que não compreenda elementos previamente apropriados por terceiros ou integrados ao domínio público.

Após verificar o atendimento dos requisitos substanciais acima elencados, deverá o clube depositar o pedido de registro perante o INPI, a fim de que seja instaurado processo administrativo cuja finalidade é a obtenção do certificado de registro, um assentamento público oponível contra todos (erga omnes) de que exsurge presunção relativa da boa-fé do titular de direito. Inaugurado o processo, caberá ao

INPI averiguar se foram respeitadas as formalidades previstas em lei (pagamento de guias, preenchimento correto do formulário, entre outros) e, em seguida, oportunizar a terceiros interessados a apresentação de eventuais oposições, ou seja, objeções ao deferimento do pedido de registro de marca.

Havendo impugnações, será facultada ao depositante a apresentação de defesa no prazo de 60 dias, findo o qual poderá o INPI formular exigência voltadas à instrução processual ou, desde logo, analisar o mérito do pedido. Caso a pretensão seja deferida, haverá expedição do respectivo certificado de registro, que é o documento hábil a comprovar a titularidade da marca e o gozo pleno dos direitos sobre si incidentes; caso a pretensão seja indeferida, poderá o requerente interpor recurso a ser processado internamente pelo INPI.

Faz-se importante sobrelevar a necessidade de o clube indicar as atividades econômicas em que pretenda utilizar o signo submetido a registro, de acordo com a denominada Classificação de Viena, administrada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI. Via de regra, os titulares de direito somente poderão se opor à utilização de suas marcas nas hipóteses em que vinculadas às atividades comerciais por si desenvolvidas e apontadas no momento do depósito do pedido de registro (princípio da especialidade).

A partir da obtenção do certificado de registro, deverá o titular de direitos se atentar às hipóteses de extinção das prerrogativas de propriedade industrial que lhe foram conferidas, quais sejam: decurso do prazo de vigência da marca (10 anos) sem que haja pedido de renovação; renúncia manifestada perante o INPI, visando o cancelamento do registro; caducidade, que se refere à ausência de utilização da marca pelo prazo de 5 anos; inexistência de procurador nacional de titular domiciliado no exterior; cessão parcial da marca, ou seja, não abrangente de todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim; vulgarização da marca, que se refere à perda de distintividade da marca; dissolução da sociedade titular de direitos e declaração da nulidade do registro.

Enquanto vigente a marca, poderá o seu titular ajustar duas espécies de contratos para dispor de suas prerrogativas de uso exclusivo. O contrato de cessão é inadequado à gestão de símbolos desportivos, por implicar na alienação definitiva de direitos de propriedade, devendo ser impreterivelmente registrado perante o INPI. A

celebração do contrato de licença implica, por outro lado, em mera permissão de uso, mediante pagamento, ou não, de contraprestação, devendo igualmente ser registrado no INPI caso haja pretensão de que seus efeitos sejam oponíveis contra terceiros.

Sensível à governança dos símbolos desportivos, o contrato de licença tem amparo legal, tem natureza atípica, porque seus requisitos não são especificados normativamente, e puramente negativa, por não importar na transferência de direitos e expressar o comprometimento do respectivo titular a não empregar prerrogativas de uso para proibir a pessoa autorizada de promover o uso do objeto licenciado. Trata-se de negócio jurídico que pode, ou não, conter cláusula de exclusividade, cuja presença assegura que o licenciado não enfrentará concorrentes na exploração econômica do objeto do contrato.

As partes detêm a faculdade de negociar as condições que deverão ser observadas na execução do contrato de licença, o que inclui, exemplificativamente, a definição do preço a ser cobrado em favor do clube licenciante, que pode ser fixo ou variável de acordo com a quantidade de exemplares de produtos comercializados com veiculação de símbolos desportivos. Neste caso, devem ser estipulados direitos relativos à fiscalização do proveito econômico obtido pelo licenciado para viabilizar a liquidação dos royalties. Nada impede, porém, que os contratos de licença sejam celebrados a título gratuito ou até mesmo mediante a pactuação de permutas, caso as partes entendam ser assim conveniente.

Há diversos aspectos que devem ser considerados pela entidade de prática desportiva ao ajustar a licença de suas denominações e símbolos. A apresentação de plano de negócios por parte do pretense licenciado se faz crucial, por viabilizar a análise da atratividade econômica do negócio à luz de pesquisas de mercado e projeções de receitas baseadas em indicadores comerciais fidedignos, além de fomentar previsibilidade orçamentária e fornecer elementos que tenham o condão de amparar eventual prestação de contas exigida em favor do clube licenciante. Também é relevante que sejam explicitadas as estratégias a serem observadas na exploração comercial dos símbolos, exemplificativamente por meio de prévia consignação dos valores que serão revertidos na promoção e na distribuição de produtos ou serviços.

Sobretudo nos casos em que o licenciado atuar como intermediário, sem se responsabilizar, pois, pela fabricação dos produtos ou serviços que conterão os símbolos objeto das tratativas, cabe ao clube licenciante condicionar a conferência de

autorizações de uso à previsão de cláusulas contratuais que assegurem a observância das normas técnicas de saúde e segurança aplicáveis. A conferência de exclusividade deve supor, ainda, uma definição clara da amplitude da exclusividade e do território a ser abrangido pela licença, além da descrição precisa dos tipos de produto ou serviço a serem comercializados, bem como dos canais e das modalidades de venda que serão economicamente explorados em decorrência do ajuste contratual. Em todo caso, recomenda-se a pactuação de cláusulas penais, ou seja, multas incidentes em benefício da parte lesada nos casos em que se verifique o descumprimento total ou parcial das obrigações convencionadas.

Tendo em vista a escorregadia gestão dos ativos intangíveis dos clubes de futebol, aconselha-se fortemente que as entidades de prática desportiva licenciadas definam, por meio da vinculação de manual de identidade visual ao contrato de licença elaborado com a contribuição de seus setores de marketing, os parâmetros que devem ser observados por seus parceiros comerciais na exploração dos símbolos desportivos. É recomendável, no mínimo, sejam especificadas proporções, dimensões, tonalidades, fontes tipográficas e condições de aposição que devem ser respeitadas na veiculação dos signos licenciados.

Exortam-se, finalmente, previsões que atribuam ao licenciado o dever de adotar medidas razoáveis em função do combate à reprodução não consentida dos símbolos desportivos negociados, de que é exemplo a disponibilização de canais de denúncia de pirataria, bem como, nos contratos que encerrem parcerias com empresas privadas voltadas à prática de modalidades desportivas amadoras, cláusulas que esclareçam a não submissão das manifestações desportivas não profissionais à Consolidação das Leis do Trabalho, bem como a ausência de ingerência administrativa ou desportiva do clube licenciante nas atividades das entidades licenciadas, para que seja afastado o risco de responsabilização por dívidas trabalhistas por estas eventualmente contraídas.

As regras ora sugeridas não excluem outras que o clube e as empresas licenciadas possam estabelecer no espectro de ampla liberdade de regulação conferido pelo princípio da autonomia da vontade. A conciliação de interesses e prevenção de problemas judiciais devem ser diretrizes desses ajustes contratuais. Afinal, a adoção de mecanismos adequados de gestão dos símbolos desportivos atenua consideravelmente os riscos a serem suportados pelas entidades de prática

desportiva, sobretudo aquelas que resguardam os seus ativos imateriais lançando mão dos institutos jurídicos apropriados.

6 REFERÊNCIAS

- ABRANTES, G. D. M. **Clubes de futebol devem registrar marcas no INPI.** Consultor Jurídico, jul 2011. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2011-jul-25/clubes-futebol-registrar-marcas-nomes-inpi>>. Acesso em: 24 fev 2021.
- ABRÃO, E. Y. **Direitos de Autor e direitos Conexos.** São Paulo: Editora do Brasil, 2002.
- ARANOVICH, N. D. C. **Marcas e sua importância para os consumidores. Propriedade Intelectual em perspectiva,** Rio de Janeiro, 2008. 349.
- BAHIA, E. C. **Relatório do auditor independente.** Esporte Clube Bahia. Camaçari-BA. 2020.
- BARBOSA, D. B. **A especialidade das marcas,** 2002. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/72.doc>>. Acesso em: 30 jul 2017.
- BARBOSA, D. B. **Contratos de propriedade intelectual.** IBMEC, Rio de Janeiro, p. 10, 2003.
- BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual,** 2010. Disponível em: <https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf>. Acesso em: 13 jan 2022.
- BARBOSA, D. B. **Nota sobre a noção de propriedade da marca na lei ordinária brasileira,** 2012. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/notamarca3.pdf>>. Acesso em: 03 mai 2019.
- BARBOSA, D. B.; BARBOSA, A. B. N. **Ativos Intangíveis como garantia,** 2005. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/garantia.pdf>>. Acesso em: 24 mai 2017.
- BARO, R. F. et al. **Registro de marcas dos clubes de futebol brasileiros: análise de registro de marcas depositados no Brasil.** Cadernos de Prospecção, Salvador, v. 13, dez 2020. Acesso em: 30 mar 2021.
- BASSO, M. **A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual.** Revista de informação legislativa, Brasília, 2004.
- BRANCHER, P. M. R. **Contratos Sobre Propriedade Industrial.** In: COELHO, F. U. Tratado de direito comercial. São Paulo: Saraiva, v. 6, 2015.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,** Brasília/DF, out 1988.
- BRASIL. **Lei de Propriedade Intelectual,** Brasília, DF, 14 mai 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm>. Acesso em: 4 jul 2019.

BRASIL. **Lei Pelé**. Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências, Brasília, DF, 24 mar 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9615consol.htm>. Acesso em: 4 mar 2019.

CARVALHO, D. T.; LIMA, G. B. **Análise semiótica aplicada às marcas**, 2012. Disponível em: <<http://periodicos.unifacef.com.br/index.php/rea/article/download/501/476>>. Acesso em: 9 Maio 2017.

CEARÁ SPORTING CLUB. **Demonstrações financeiras**. [S.l.]. 2019.

CERQUEIRA, J. D. G. **Tratado de propriedade intelectual**. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. 1, 2010.

CLUBE ATLÉTICO MINEIRO. **Estatuto Social**, 2015. Disponível em: <<https://www.atletico.com.br/uploads/2019/05/09000959/estatuto-social.pdf>>. Acesso em: 2 fev 2018.

CLUBE ATLÉTICO MINEIRO. **Transparência**. [S.l.]. 2019.

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. **Demonstrações financeira**. 2019.

CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA. **Estatuto Social**, 1979. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/dl/estatuto-vasco.pdf>>. Acesso em: 26 fev 2018.

COPETTI, M. **O direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade**. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. Disponível em: <<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp059421.pdf>>. Acesso em: 8 mar 2021.

CRUZEIRO ESPORTE CLUBE. **Estatuto Social**, 2016. Disponível em: <<https://www.cruzeiro.com.br/index.php?section=conteudo&id=11099>>. Acesso em: 2 fev 2018.

DATAFOLHA. **Time de preferência VAR**. Folha de S. Paulo. [S.l.]. 2019.

DREYER, J. A. **Recent sports-related issues in US intellectual property law**. In:

NAFZIGER, J. A. R.; ROSS, S. F. Handbook on international sports law. Chetelman, UK; Northhampton, MA, USA: Edward Elgar, 2011.

FREY, I. A.; TONHOLO, J.; QUINTELA, C. M. **Conceitos e aplicações de transferência de tecnologia**. Salvador: Instituto Federal Bahia FORTEC, v. I, 2019. Disponível em: <<http://www.profnit.org.br/wp-content/uploads/2019/10/PROFNIT-Serie-Transferencia-de-Tecnologia-Volume-I-WEB-2.pdf>>. Acesso em: 30 mar 2021.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2010.

GOIÁS ESPORTE CLUBE. **Demonstrações contábeis 2019 e 2018**. Goiânia. 2019.

GONÇALVES, E. **Globoesporte.com**, 2016. Disponível em: <<http://globoesporte.globo.com/blogs/especial-blog/olhar-cronico-esportivo/post/valor-das-marcas-2016-flamengo-consolida-lideranca-palmeiras-dispara-sao-paulo-cai.html>>. Acesso em: 5 fev 2019.

HLB. **Demonstrações contábeis acompanhadas do relatório do auditor independente**. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. [S.I.]. 2019.

INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**, 2019. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marcas#21-Definição>. Acesso em: 9 fev 2021.

INPI. **Instituto Nacional da Propriedade Intelectual**. Disponível em: <<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2516719>>. Acesso em: 15 mar 2021.

JACOVACCI, E. A. P. **Boletim Jurídico**, 2007. Disponível em: <<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1769>>. Acesso em: 23 maio 2017.

MATTOS, R. **Clubes perdem 270 mil sócios-torcedores na pandemia**. UOL Esporte, abril set. 2021. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/esporte/futebol/colunas/rodrigo-mattos/2021/04/09/clubes-perdem-270-mil-socios-torcedores-na-pandemia-veja-quem-mais-caiu.htm>>. Acesso em: 2021 dez 11.

MAZARS. **Demonstrações financeiras**. Fluminense Football Club. [S.I.]. 2020.

MINATTI, L. G. **Contratos de licença e sua natureza jurídica**. Revista do Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa, p. 126, 2011.

NEWMAN, C. M. **A License Is Not a "Contract Not To Sue": Disentangling Property and Contract in the Law of Copyright Licenses**. IOWA law review, v. 98, 2013.

PERALTA, P. P.; SILVA, E. F.; SARAIVA, E. V. **O merchandising das denominações e dos símbolos de agremiações desportivas de futebol diante do direito das marcas**. Direito GV, São Paulo, v. 15, 2019. Acesso em: 24 mar 2021.

PINHEIRO, L. A.; VEIGA, M. D. F. C. D. **Os símbolos do desporto: aspectos jurídicos**. Brasília: Nobilitar, 2019.

RSM BRASIL. **Demonstrações Financeiras**. São Paulo Futebol Clube. [S.I.]. 2019.

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE. **Estatuto Social**, 2017. Disponível em: <<http://www.saopaulofc.net/o-clube/estatuto-e-regimento>>. Acesso em: 23 fev 2018.

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE. SPFC. **Demonstrações financeiras 2017**, 24 mai 2018. Disponível em: <<http://www.saopaulofc.net/media/183622/Balanco2017.pdf>>. Acesso em: 24 mai 2018.

SCHMIDT, L. D. A proteção das marcas no Brasil. In: COELHO, F. U. **Tratado de direito comercial**. São Paulo: Saraiva, v. 6, 2015.

SCUDELER, A. **Do direito das marcas e da propriedade industrial**. Campinas: Servanda, 2013.

SILVA, G. M. M.; QUINTELLA, C. M. **Metodologia da pesquisa científico-tecnológica e inovação**. Salvador: IFBA, v. I, 2021. Disponível em: <<https://profnit.org.br/wp-content/uploads/2021/09/PROFNIT-Serie-Metodologia-da-Pesquisa-V-1-Final.pdf>>. Acesso em: 10 dez 2021.

SILVEIRA, N. **A propriedade intelectual e as novas leis autorais**. São Paulo: Saraiva, 1998.

SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS. **Demonstrações financeiras acompanhadas do relatório dos auditores independentes**, 2018. Disponível em: <http://www.palmeiras.com.br/public/upload/documento/uploads/documento_547.pdf>. Acesso em: 2018 maio 24.

SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS. **Demonstrações financeiras**. [S.l.]. 2020.

SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA. **Estatuto Social**, 2017. Acesso em: 26 fev 2018.

SPORT CLUBE CORINTHIANS PAULISTA. **Demonstrações financeiras**, 2018. Disponível em: <https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/corinthians.com.br/wp-content/uploads/2018/01/Balan%C3%A7o-SCCP-2016_29_04_2017.pdf>. Acesso em: 24 mai 2018.

STJ. Recurso Especial REsp 899.239. Relator: Ministro Massami Uyeda. DJe: 1/10/2010. **Superior Tribunal de Justiça**, 2010. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=993175&num_registro=200602398471&data=20101001&formato=PDF>. Acesso em: 6 jul 2018.

STJ. Embargos em Recurso Especial EREsp 964780. Relator Ministra Nancy Andrighi.. **Superior Tribunal de Justiça**, 2011. Disponível em: <<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1064697&tipo=0&nreg=201000416384&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20110829&formato=PDF&salvar=false>>. Acesso em: 6 jul 2018.

STJ. Recurso Especial Resp 1418524. Relatora Ministra Nancy Andrighi DJ: 15/05/2014. **Superior Tribunal de Justiça**, 2014. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1318943&num_registro=201303808261&data=20140515&formato=PDF>. Acesso em: 2 ago 2019.

STJ. Recurso Especial RESP 1353451. Relator Ministro Marco Aurélio Belizze.

DJE: 28/9/2017. [S.I.]: [s.n.], 2017. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1636107&num_registro=201202395552&data=20170928&formato=PDF>.
Acesso em: 15 mai 2019.

TJRJ. Apelação Cível 00143696420188190001. Relator Desembargador Wagner Cinelli de Paula Freitas. Dje: 3/4/2019, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em:
<<http://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ProcessarConsJuris.aspx?PageSeq=0&Version=1.1.4.1>>. Acesso em: 4 jul 2019.

TRF. Apelação 0800116-70.2016.4.05.0821. Relator Desembargador Leonardo Carvalho. 2ª Turma. DJ 26/2/2018. **Tribunal Regional Federal**, Brasília, 2018. Disponível em: <<https://julia-pesquisa.trf5.jus.br/julia-pesquisa/#resultado>>. Acesso em: 15 mar 2021.

VEIGA, M. F. C. D. **A tourada em Portugal e a vaquejada no Brasil: Aspectos jurídicos**. Brasília: Nobilitar, 2021.

VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. São Paulo: Atlas, 2000.

VK CONSULTORIA. **Balancete contábil**. Fortaleza Esporte Clube. [S.I.]. 2019.

7 APÊNDICE A – Produto tecnológico

O Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação exige, ao final do curso, a apresentação de produto tecnológico, conforme previsto no artigo 24 do Regimento Nacional do PROFNIT e no documento de área ADMINISTRAÇÃO – CAPES que subsidia o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do PROFNIT. Assim, de modo a atender as exigências do programa informa-se a elaboração:

1 – Material didático para fora do PROFNIT