



# **GUIA PRÁTICO DE GESTÃO DE MARCAS PARA CLUBES DE FUTEBOL**

Luciano Andrade Pinheiro  
Paula Meyer

**2022**



# **GUIA PRÁTICO DE GESTÃO DE MARCAS PARA CLUBES DE FUTEBOL**

Luciano Andrade Pinheiro  
Paula Meyer

**2022**

Este produto foi desenvolvido no Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação do FORTEC - PROFNIT no Ponto Focal Brasília/UnB.

## Apoiadores



PROFNIT

Programa de pós-graduação em Propriedade Intelectual  
e Transferência de Tecnologia para a Inovação.



UnB

## Sumário

- 06** Apresentação
- 08** Lei de Propriedade Industrial X Lei Pelé. Quem ganha esse jogo?
- 10** Quais são os atacantes (ativos imateriais) dos clubes?
- 12** Como o clube faz o gol (registro)?
- 14** O clube fez o gol (registro), como ganha a partida (licenciamento)?
- 18** O gol de placa. Cuidados com o licenciamento
- 25** Links úteis

# Apresentação



Este guia é direcionado aos clubes que pretendem ver seus **ativos imateriais protegidos** e foi elaborado como parte do **Programa de Mestrado Profissional PROFNIT-UNB**, sob a orientação da **professora Paula Meyer**.

O guia é fruto de uma pesquisa realizada com foco no **melhor caminho a ser seguido pelos clubes de futebol**, diante do intrincado sistema de proteção dos ativos imateriais das agremiações esportivas. Há duas leis que podem ser aplicadas para resguardar aos clubes os direitos sobre seu nome, seu escudo, sua bandeira entre outros ativos imateriais.

A primeira é a **Lei Pelé**, que conta com um sistema simplificado e gratuito de proteção, mas que segundo a pesquisa desenvolvida no programa de mestrado, é falho em alguns aspectos que podem comprometer a segurança da proteção dos símbolos dos clubes. A segunda é a **Lei de Propriedade Industrial**, que é um sistema mais estável, com fundamento na Constituição Federal Brasileira e em tratados e convenções internacionais. Apesar da desvantagem de não ser gratuito e ser mais burocrático, os custos

que envolvem a proteção por este sistema não são altos e são compensados pela segurança e pela amplitude das garantias legais que o clube vai ter.

Essa conclusão é fruto de longa pesquisa que resultou em um trabalho 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”** cujo inteiro teor está disponível gratuitamente na base de dados do **PROFNIT** para consulta e aprofundamento.

Por fim, apesar de o estudo e este guia ser direcionado aos clubes de futebol, a rigor ele pode ser aplicado em qualquer agremiação que desenvolva outras modalidades esportivas e que pretenda ver seus símbolos protegidos contra o uso indevido.

Brasília, julho de 2022

Luciano Andrade Pinheiro

## LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL X LEI PELÉ Quem ganha esse jogo?

Existem vantagens e desvantagens em cada um dos sistemas de proteção dos ativos imateriais de um clube.

A **Lei Pelé**, que é **específica para as agremiações desportivas**, conta com um **sistema gratuito, mas pouco estável**, porque a qualquer momento esse sistema pode ser extinto por uma simples revogação dessa Lei ou a entrada em vigor de uma nova.

Já a **Lei de Propriedade Industrial (LPI)** é um **sistema mais estável**, porque fundado em um complexo sistema de normas internacionais e em uma regra constitucional brasileira. Além desse aspecto, a LPI **proporciona uma segurança jurídica maior ao clube**, porque ele terá a segurança de um registro formal da propriedade realizado perante uma autarquia federal

denominada Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O sistema de marcas da LPI exige para o registro que o sinal seja distintivo. Isso quer dizer que quando o clube obtiver seu registro, nenhuma outra agremiação poderá imitá-lo, utilizando nomes ou escudos parecidos que possam confundir o público. Essa é mais uma vantagem da LPI frente a Lei Pelé. A seguir, um **quadro comparativo entre os dois sistemas**:

Quadro 1 - Comparativo

	LEI PELÉ	LPI
Aquisição	Automática	Após o registro
Tempo	Indeterminado	10 anos renováveis
Extinção	Indefinido	Caducidade, anulação do registro
Natureza	Bem móvel	Bem móvel
Especialidade	Não exige	Imprescindível
Idade	4 décadas	2 séculos
Proteção internacional	Não prevista	Prevista
Custo	Gratuito	Conforme tabela do INPI

As características de estabilidade da LPI, aliado a segurança que o clube terá com o registro de seus símbolos perante o INPI, são suficientes para que seja **recomendável que os clubes sigam o sistema da Propriedade Industrial**.

# Quais são os atacantes (ativos imateriais) dos clubes?

Os Estatutos Sociais dos clubes de futebol brasileiros costumam identificar como seus símbolos o seguinte:



Os nomes completos ou abreviados (Ex.: Clube de Regatas Flamengo ou simplesmente Flamengo)



As Siglas ("SPFC" - São Paulo Futebol Clube; CAM - Clube Atlético Mineiro)



Os apelidos (Timão - Sport Club Corinthians Paulista; Santinha - Santa Cruz Futebol Clube)



A bandeira ou pavilhão



O brasão, escudo ou distintivo



Os uniformes



Os mascotes



O hino do clube

À exceção do hino, que tem proteção pelo Direito Autoral, todos os outros ativos imateriais listados podem ser registrados perante o INPI

# Como o clube faz o gol (registro)?

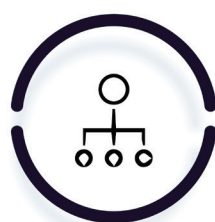
## REGISTRO DE MARCA O PROCESSO NO INPI

Fonte: Elaboração do autor. 2021

- ➔ Faça a **busca do seu símbolo no site do INPI**, com isso você terá certeza que a sua marca não foi registrada antes;
- ➔ Escolha a **classe de registro** (sugestão classes 25 e 28);
- ➔ Pague a **taxa emitida** no próprio site;
- ➔ Preencha o **formulário disponível**.
- ➔ Após esse primeiro passo, o fluxo ao lado **descreve as etapas que o processo de registro segue dentro do INPI**:



Pedido eletrônico no site do INPI



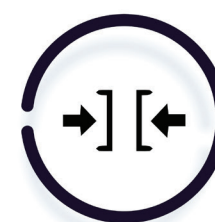
Exame de formalidades



Publicação na revista e abertura de prazo para oposição



Oposição



Resposta à oposição



Julgamento. Pedido deferido



Experiência de certificação de registro



Julgamento. Pedido indeferido



Recurso

# O clube fez o gol (registro), como ganha a partida (licenciamento)?

## Não confunda licenciamento com patrocínio.

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.

### Receita de licenciamento



MARCA OU SÍMBOLO DO CLUBE



INTERESSADO



LICENCIAMENTO MEDIANTE PAGAMENTO

Fonte: Elaboração do autor. 2021

### Receita de patrocínio



UNIFORME DO CLUBE



MARCA DO INTERESSADO



PAGAMENTO PELA EXPOSIÇÃO

Fonte: Elaboração do autor. 2021





**LICENCIANTE** = o clube que é o proprietário das marcas.

**LICENCIADO** = uma fábrica do produto que se pretenda explorar economicamente ou mesmo alguém que vá buscar fornecedores para a fabricação, agindo como mero intermediário

Sendo o objeto do contrato de licença o uso da marca, não a marca em si, as partes têm o direito de negociar as condições que deverão ser observadas, o que inclui a possibilidade de ajustar o pagamento, sem que haja transferência 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 câmbio de titularidade. Não há regra estabelecida para o valor do pagamento pela licença. A definição do preço dependerá exclusivamente da negociação entabulada pelas partes.

**O preço pode ser:**

**FIXO** - A licenciada efetua o pagamento de montante fixo, independentemente da quantidade de vezes em que se verificar a reprodução das marcas

**VARIÁVEL** cobra-se uma taxa percentual denominada royalty, que incidirá sobre cada exemplar de produto comercializado

**FIXO E VARIÁVEL.** Ao clube se assegura o pagamento de valor mínimo mensal, sem prejuízo da percepção de percentuais das vendas que ultrapassarem a quota fixa preestabelecida. As partes negociam o período de validade da licença, que usualmente varia de um a cinco anos, podendo, evidentemente, ser maior ou menor.



## O gol de placa. Cuidados com o licenciamento

### APRENDA:

#### EXIJA UM PLANO DE NEGÓCIOS.

A empresa que pretende usar a marca do clube em seus produtos e colocá-los à venda deve ter alguns cuidados como em qualquer outro empreendimento. Por exemplo, apresentar plano de negócios com pesquisas de mercado e projeção de receitas que levem em consideração cenários comerciais,

a fim de identificar fatores que podem se tornar reais a médio e longo prazo. 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 da marca do clube.

O plano de negócios com projeção de vendas reduz os riscos de problemas e aumenta as chances de sucesso, evitando o descompasso entre a previsão orçamentária e o contrato entabulado, problema que pode indicar má administração ou até mesmo desvio de finalidade.

#### SE CERTIFIQUE A QUALIDADE DO PRODUTO

O cuidado deve ir além da questão

orçamentária, com o objetivo de evitar que o nome do clube esteja ligado a produtos que causem danos aos consumidores, é fundamental assegurar a adequação do produto às normas técnicas de saúde e segurança. Essa **exigência contratual ganha relevância nos casos em que o licenciado atua como mero intermediário**, a que caberá eleger critérios adequados de controle

de qualidade, bem como definir fornecedores e os prazos para a entrega de produtos.

### EXIJA DETALHES, SEJA ESPECÍFICO.

Deste contexto, é importante destacar a hipótese em que o licenciado não deseja ter concorrentes na exploração dos símbolos na área de sua atuação, situação corriqueira na maior parte dos contratos de licença. Ao conferir o benefício 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: um clube contrata com exclusividade para que uma empresa reproduza suas marcas em camisa, mas não especifica nem delimita qual o tipo de camisa será abrangido pelo contrato. Por se tratar de autorização genérica, a empresa licenciada pode imprimir os símbolos em todo e qualquer tipo de camisa, seja uniformes oficiais, promocionais, femininos, masculinos ou infantis, de treino, de algodão, entre outros, o que impediria do clube negociar com



terceiros a exploração de suas marcas em produtos específicos. A mesma precaução deve ser tomada em relação aos canais de venda autorizados, que devem ser especificados nos contratos de licença, além de definidas as modalidades de comércio a serem praticadas, se varejo ou atacado, por exemplo. Também é essencial conter quais os eventuais sítios da internet em que os produtos serão comercializados. Caso as disposições contratuais sejam genéricas, haverá novamente o risco de que seja conferida

interpretação ampliada e prejudicial aos interesses do clube licenciante.

### IMPONHA A FISCALIZAÇÃO

Especialmente nos contratos de licença com preço variável calculado sobre o número de exemplares de produtos que contenham o símbolo do esporte, é primordial conter quais serão os parâmetros para a fiscalização do proveito econômico obtido com as vendas. Essa deveria ser uma constante nos contratos, mas não é. Com a assinatura do contrato, surge o interesse jurídico e econômico de que ambas as partes cooperem para evitar pirataria. Isto é, a licenciada também tem legitimidade para se defender judicialmente da reprodução ilegal 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 evitem a reprodução não consentida. Genericamente, o que se deve prescrever nos contratos a este respeito é uma obrigação de o



licenciado, efetivamente, combater a pirataria, sendo preservados, assim, os interesses de ambas as partes. Sob esta perspectiva, o contrato pode estabelecer mecanismos como remissões a canais de denúncia e prazos para adoção de medidas judiciais ou policiais.

### DEMANDE PENALIDADES

Os clubes parecem também não conhecer a possibilidade de que as partes estabeleçam em contrato uma penalidade a ser revertida em favor do lesado por eventual inadimplemento contratual. Trata-se de previsão de cláusula penal que funciona a título de liquidação antecipada de danos.



### OBRIGUE RESPEITO À SUA MARCA

Os contratos de licença devem estabelecer, em anexo, **parâmetros detalhados de identidade visual com especificação de proporções, dimensões, tonalidades, fontes tipográficas e condições de aposição compreendidas como obrigatórios para a veiculação das marcas licenciadas.**

Desse modo, a preservação da estética padronizada dos símbolos desportivos repercute inegavelmente na construção de uma imagem confiável, perene e imediatamente associada ao clube. 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 de produtos distorcidos dos valores inerentes aos clubes licenciantes acarreta prejuízos irreversíveis.

### CUIDADO COM O ESPORTE AMADOR

**É comum os clubes criarem parcerias com empresas privadas para desenvolver a prática de modalidades denominadas**

**amadoras.** Nesses casos, o clube autoriza o uso da marca para dar credibilidade e renome à agremiação de prática desportiva amadora em troca de contraprestação.

Além dos cuidados usuais deve ser considerado o risco de responsabilização trabalhista do clube licenciante pelo não pagamento de parcelas dos atletas contratados pela empresa licenciada, que pode ser diminuído por meio da celebração de um contrato bem aparelhado. Deve ficar claro no ajuste se tratar de pessoas jurídicas distintas, envolvidas em função da execução de contrato de natureza civil limitado ao licenciamento das marcas.

- **MANUAL DE MARCAS INPI**

<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>

- **BUSCA DE MARCAS**

[https://busca.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa\\_num\\_processo.jsp](https://busca.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp)

- **MATERIAL DIDÁTICO SOBRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL PROFNIT**

<https://profnit.org.br/wp-content/uploads/2021/08/PROFNIT-Serie-Conceitos-e-Aplica%E2%80%A1aes-de-Propriedade-Intelectual-Volume-1.pdf>

- **MATERIAL DIDÁTICO SOBRE CONTRATOS PROFNIT**

<https://profnit.org.br/wp-content/uploads/2019/10/PROFNIT-Serie-Transferencia-de-Tecnologia-Volume-1-WEB-2.pdf>



**Links úteis**



# **GUIA PRÁTICO DE GESTÃO DE MARCAS PARA CLUBES DE FUTEBOL**

Luciano Andrade Pinheiro  
Paula Meyer

**2022**