

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
FACULDADE DE DIREITO**

**CLUBES DE FUTEBOL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL:
UMA ANÁLISE DA PROTEÇÃO MARCÁRIA E DA LEI GERAL DO DESPORTO**

INGRID CAROLINE GRANDINI RODRIGUES

Rio de Janeiro

2021

INGRID CAROLINE GRANDINI RODRIGUES

CLUBES DE FUTEBOL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL:
UMA ANÁLISE DA PROTEÇÃO MARCÁRIA E DA LEI GERAL DO DESPORTO

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob orientação do **Professor Dr. Angelo Luis de Souza Vargas** e coorientação da **Professora Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário**.

Rio de Janeiro
2021

CIP - Catalogação na Publicação

RR696c Rodrigues, Ingrid Caroline Grandini
Clubes de futebol e a Propriedade Industrial:
uma análise da proteção marcária e da Lei Geral do
Desporto / Ingrid Caroline Grandini Rodrigues. --
Rio de Janeiro, 2021.
73 f.

Orientador: Angelo Luis de Souza Vargas.
Coorientadora: Kone Prieto Furtunato Cesário.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2021.

1. propriedade intelectual. 2. direito
desportivo. 3. sinais distintivos. 4. marca. 5.
futebol. I. Vargas, Angelo Luis de Souza, orient.
II. Cesário, Kone Prieto Furtunato, coorient. III.
Titulo.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos
pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

INGRID CAROLINE GRANDINI RODRIGUES

**CLUBES DE FUTEBOL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL:
UMA ANÁLISE DA PROTEÇÃO MARCÁRIA E DA LEI GERAL DO DESPORTO**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob orientação do **Professor Dr. Angelo Luis de Souza Vargas** e orientação da **Professora Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário**.

Data da Aprovação: 04/06/2021.

Banca Examinadora:

Angelo Luis de Souza Vargas

Orientador

Kone Prieto Furtunato Cesário

Co-orientadora/Membro da Banca

Rafael Terreiro Fachada

Membro da Banca

Ricardo Piragini

Membro da Banca

Rio de Janeiro

2021

Aos alunos da gloriosa Faculdade Nacional de Direito que depois de mim vieram, dedico, com saudosa lembrança, este trabalho de conclusão de curso.¹

¹ Adaptado da obra “**Memórias Póstumas de Brás Cubas**”, de Machado de Assis, 1881.

AGRADECIMENTOS

“Se eu fosse só, já não estaria mais aqui”. É assim que versa o mais verdadeiro dos cânticos. Ninguém é feito só de si próprio, somos a convergência de nós com aqueles que nos cercam. E é por isso que agradeço. Começo agradecendo a Oxalá, Iansã e Ogum que, ao longo dos meus 24 anos, me guiam, zelam e protegem com a paz, os ventos e as espadas.

Agradeço, primordialmente, à Universidade Federal do Rio de Janeiro por ser fundamental em garantir à sociedade um ensino superior público e de qualidade mesmo diante das circunstâncias. Espero retribuir à sociedade aquilo que em mim fora investido.

À minha mãe, Andréa, agradeço pela vida e pelo amor incondicional, por ser a minha inspiração cotidiana de mulher real, com todos os seus defeitos, qualidades, medos e inseguranças. Obrigada, Mãe, por me fazer ser quem sou hoje, por me apoiar nos meus sonhos e me dizer “não” quando foi preciso. Ao meu padrasto, Fabrício, agradeço pelo dia que me escolheu como filha e por exercer muito bem o seu papel de pai. Agradeço também pelo dia que me levou para ver um jogo de futebol pela primeira vez (Estádio do Morumbi, 9 de julho de 2003), certamente o grande impulsionador deste trabalho.

Ao meu pai, Maurício, e à minha madrasta, Gisele, agradeço pela força que tivemos, juntos no momento mais difícil das nossas vidas. Graças a nossa união conseguimos dar a volta por cima e estarmos aqui. Obrigada por sempre estarem por perto!

Filha de pais divorciados é um pouco filha dos avós e também por isso agradeço aos meus avós, Iva e José, Sol e Orlando (*in memoriam*), por estarem ao lado dos meus pais na minha criação e por me falarem “sim” quando eles me diziam “não”.

Aos meus irmãos, Vinicius (*in memoriam*), Gustavo e Matheus, agradeço por serem os verdadeiros guias dos meus passos, por serem o motivo de todas as minhas escolhas. Vocês são a minha vida.

Como já dizia o Poetinha, “a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida”. É com essa frase que inicio os agradecimentos aqueles que passaram pela minha

vida durante toda a minha trajetória. Começo agradecendo à minha melhor amiga de infância, Giulia, manauara que esteve uma única vez junto a mim fisicamente, mas sempre presente em todos os momentos da minha vida desde os nove anos de idade. Estaremos sempre juntas!

Viver no Rio de Janeiro era um sonho para esta atriz que assiste novelas de Manoel Carlos e é amante das canções de Tom Jobim. Foi com a possibilidade de cursar Direito na UFRJ que eu transformei o “não” da minha mãe em um sonoro “SIM!”. Eu só não imaginava o quão difícil seria estar longe daqueles que me cercavam.

A sorte foi eu ter encontrado pessoas que se tornaram minha família. Começo pelo meu orientador, mentor e eterno mestre, Prof. Dr. Angelo Vargas, que me enxergou dentro da sala de aula de Direito Desportivo, pegou-me pela mão e agiu como um pai: me ensinou o passo a passo da vida acadêmica da qual eu ainda irei aprender muito. Mais do que isso, passou para mim os seus princípios e valores, os quais eu coloco (ou tento colocar) em prática. Obrigada, Professor!

E por falar em Direito Desportivo, não posso deixar de agradecer ao Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, o GEDD. Agradeço a cada um dos membros-pesquisadores deste pioneiro grupo de estudos. Todos vocês foram de imensa importância para a minha formação. Foram quatro anos de muito saber e espero que outros longos anos venham pela frente.

Foi pelo GEDD que me aproximei da Profa. Dra. Kone Cesário, vice-diretora da FND-UFRJ, que aceitou o desafio desta monografia como minha co-orientadora. Muito obrigada, Professora, espero que esse seja o início de uma duradoura cumplicidade.

Um agradecimento especial a Rafael Fachada que me estendeu a mão quando parecia que nada mais tinha sentido e me ensinou dois dos mais importantes ensinamentos “divirta-se!” e “se te dá frio na barriga, é porque é importante”.

À Roberta Severo, a primeira pessoa “adulta” com quem pude contar no Rio de Janeiro, obrigada! Obrigada por todas as vezes que você me fez rir quando eu só queria chorar e por todas as vezes que você me disse “vai ficar tudo bem”. Ficou tudo bem!

À Vitória, Alexandre, Izabela e Manoela, meus mais antigos amigos consagrados pelo Rio de Janeiro, o meu sincero “obrigada!”. Nos cruzamos naquele 4 de abril de 2016, sofremos, choramos e rimos – rimos muito. Desejo que seja duradouro o vínculo que criamos até aqui. Agradeço à Karine, um presente dado a mim por um ato da teledramaturgia. Todos os momentos que tivemos juntas foram de felicidade.

Não posso deixar de agradecer à Amanda, minha dupla no Direito Desportivo, no GEDD, no trabalho... Obrigada! É como sempre dizemos, vamos juntas e juntas iremos longe! Aproveito e agradeço pela existência de Victor e Lucas, amizades que começaram no coleguismo e hoje são de importância máxima na minha vida, e de Raquel, que a pouco tempo surgiu, mas já é muito importante.

À Mãe Maria (*in memoriam*), de quem eu mal pude me despedir e partiu sem que eu pudesse dar o último adeus, que me ensinou que “fé não é para qualquer um”, minha eterna saudade e gratidão.

Por fim, agradeço aos meus ídolos da arte, Reginaldo Faria e Natália do Vale, pois vossas artes me salvam das angústias e tristezas e foram válvula de escape durante grande parte da minha vida, e à Vania Dotto, por conseguir, com poucas palavras, encher o meu coração de ternura.

Desejo que os que vieram depois de mim sejam ser tão felizes quanto eu fui e sou, em especial Rhyann e Maria Eduarda, aos que passo o bastão com enorme gratidão e confiança. Estarei sempre por aqui, contem comigo!

Ao fim, descobrimos que Tom Jobim sempre esteve certo: “fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho”. Amo vocês!

“No futebol, o pior cego é o que só vê a bola!”

(Nelson Rodrigues)

Resumo: Através de uma extensa busca bibliográfica que abrange legislações, jurisprudências e doutrinas, visa-se desvendar as divergências entre a Lei Geral do Desporto e a Lei de Propriedade Industrial brasileiras. É possível identificarmos a desobrigatoriedade do registro de marca para que clubes de futebol tenham os seus sinais distintivos protegidos. Identifica-se, porém, que a excepcionalidade trazida pela Lei Geral do Desporto não garante a efetivo uso exclusivo da marca, uma vez que não há o organismo que realize a fiscalização da distintividade dos clubes de futebol e, tampouco prevê termos capazes de solucionar o litígio quando retorna para a seara desportiva.

Palavras-chave: propriedade intelectual; direito desportivo; sinais distintivos; marca; futebol.

Abstract: After a long bibliographical search that covers legislations, jurisprudences and doctrines, the thesis aims to unravel the divergences between brazilian General Sports Law and the Intellectual Property Law. It is possible to identify non obligations of trademark registrations so that football clubs have its distinctive shields protected. However, it is detected that the exceptionality brought by the General Sports Law does not grant the brand's exclusivity effective use, as there is no organism that performs football clubs distinctiveness' inspection nor predicts capable terms to solve the dispute when it returns to the sports field.

Key-words: intelectual property; sports law, distinctive signs; trademark; football.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Diferenciação das marcas quanto a apresentação

Tabela 2 – Demonstração da marca tridimensional

Tabela 3 – Exemplos de marcas de alto renome no Brasil

Tabela 4 – Comparativo entre os escudos “Flamengo”

LISTA DE ABREVIATURAS

AMA – American Marketing Association

CBF – Confederação Brasileira de Futebol

CONFEF – Conselho Federal de Educação Física

CONMEBOL – Confederation Sudamericana de Fútbol

CRFB/1988 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

EAD – Entidade de Administração do Desporto

EPD – Entidade de Prática Desportiva

FERJ – Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro

FIFA – Federation International of Football Associations

FPF – Federação Paulista de Futebol

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LDA – Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais)

LPI – Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial)

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

PAN – Processo Administrativo de Nulidade

STJ – Superior Tribunal de Justiça

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	14
METODOLOGIA	16
Modelo Metodológico	16
Delimitação do tema e justificativa	16
Objeto do estudo	17
Objetivo geral	17
Objetivo específico	17
Questões a investigar	17
II. OS SINAIS DISTINTIVOS E AS MARCAS	18
I.1 – Definição	20
I.2 – Função	22
I.3 – Classificação das Marcas	25
I.3.1 – Quanto à finalidade	25
I.3.2 – Quanto ao objeto	26
I.4 – Sinais distintivos não registráveis como marca	29
I.5 - Proteção Marcária	31
I.5.1 – Princípios.....	33
I.5.2 – Marcas de Alto Renome	36
1.6 – Cessão e licenciamento de marcas	39
III. FUTEBOL: FENÔMENO ESPORTIVO	42
II.1 – O fenômeno desportivo	42
II.2 – O mercado do futebol	45
IV. OS CONFLITOS EXISTENTES ENTRE LEGISLAÇÕES: LEI GERAL DO DESPORTO VS. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	51
III.1 – Os sinais distintivos dos clubes de futebol e o art. 87 da Lei nº 9.615/1998	51
III.2 – As lacunas do ordenamento jurídico advinda do descompasso das leis	55
CONCLUSÃO	63
REFERÊNCIAS	67

INTRODUÇÃO

A Propriedade Intelectual e o Direito Desportivo, à primeira vista, parecem ordenamentos jurídicos distantes tendo em comum, apenas, a característica da transnacionalidade e do nascedouro na sociedade. Engana-se. Parafrazeando Willian Shakespeare em seu clássico Hamlet: existem mais intersecções entre o Desporto e a Propriedade Intelectual do que imaginam os conhecedores de cada uma das áreas. E ao Direito Desportivo cabe, dentre outras funções, abraçar as intersecções e solucionar (ou tentar solucionar) possíveis conflitos existentes.

Desde avançadas tecnologias para melhoria do desempenho de atletas, até a exploração e proteção dos sinais distintivos das entidades de prática desportiva em território nacional, a Propriedade Intelectual está inserida no universo desportivo, uma vez que respalda direitos sobre as criações artísticas, culturais, científicas e industriais.

É sob essa perspectiva que nos deparamos com possíveis conflitos legislativos: há uma legislação que dispõe integralmente sobre bens de propriedade industrial e um dispositivo de uma legislação geral sobre o desporto que excepciona parte substancial daquela – os sinais distintivos de entidades desportivas e a desobrigatoriedade de registro no órgão competente.

Para identificarmos a motivação desse conflito, é imprescindível que observemos o fenômeno desportivo como um fato social e elemento essencialmente cultural, isso porque “nenhum fenômeno contemporâneo está tão intrinsecamente ligado a natureza essencialmente cultural como desporto” (VARGAS, 2017, p. 19). Ao ultrapassar as fronteiras da elite e atingir as massas, o universo desportivo passa a ser entendido como um segmento mercadológico, em especial, quando pensamos na modalidade do futebol que há muito deixou de desempenhar a prática desportiva por ela mesma, em seu caráter lúdico, e se transformou em um ramo de negócio que exige profissionais multidisciplinares e se insere em diferentes nichos mercadológicos.

Apesar dos montantes estratosféricos que os clubes de futebol passaram a movimentar, o futebol não nasceu como um negócio. Começou com um simples lazer, um jogo de bola. Alguns autores sugerem que foi a competição que transformou o futebol de um simples jogo num verdadeiro negócio. Os

clubes de futebol, que apenas jogavam por diversão, passaram a atrair torcedores [...] ávidos em assistir a “sua” equipe ganhando das demais. Neste sentido, o futebol muito cedo tornou-se um entretenimento. (MELLO FILHO; SANTORO, 2019, p. 91-92)

Ao ser enxergado como um mercado de intensa penetração na sociedade, torna-se necessário que os clubes de futebol garantam as devidas proteções que a esfera negocial exige, dentre elas proteger a sua distintividade e o modo como se identificam neste segmento, podendo exercer o uso e a exploração exclusivos da sua marca.

É nesse contexto que desponta a divergência no ordenamento jurídico brasileiro e que será abordada ao longo deste trabalho, elucidando os princípios de cada um dos ordenamentos, aquilo que os motivaram, se há solução evidente para as possíveis lacunas existentes e se as legislações estudadas cumprem a sua finalidade de forma efetiva.

METODOLOGIA

Modelo Metodológico

O recurso metodológico a ser utilizado nesta monografia é do tipo pesquisa exploratória documental (RAMPAZZO, 2013) e tem como objetivo a análise de textos legislativos, doutrinários, artigos científicos, jurisprudências, websites e demais fontes de dados relacionados, principalmente, com direitos constitucionais, civis, desportivos e de propriedade intelectual.

Delimitação do tema e justificativa

O tema a ser investigado é a proteção da marca de entidades de prática desportiva, especificadamente, do futebol e será abordado sob a perspectiva de legislações nacionais, em primazia, e internacionais, subsidiariamente, ambas relacionadas ao desporto e à propriedade intelectual.

Devido não só a peculiaridade e a multidisciplinariedade dos temas ligados ao fenômeno desportivo, mas também à transnacionalidade do esporte e a abrangência internacional da Propriedade Intelectual, a análise traz uma perspectiva universal, porém com enfoque em território brasileiro, uma vez que a possível divergência legislativa a ser explorada é vigente no Brasil. Além disso, o estudo não tem como objetivo fazer uma análise de todos os ramos que a Propriedade Intelectual desempenha no esporte, porém não se desconsidera a importância que institutos diversos exercem em prol do desenvolvimento do desporto, da sua prática e para a realização de eventos esportivos.

A abordagem em meio acadêmico e, principalmente, no Direito Desportivo e na Propriedade Intelectual se faz necessária, uma vez que a temática pode trazer consequências substanciais à percepção de alcance da Lei Geral do Desporto.

Objeto do estudo

O objeto do estudo é a proteção das marcas e sinais distintivos de entidades de prática desportiva do futebol.

Objetivo geral

O objetivo geral do estudo é identificar as divergências legislativas sobre questões relacionadas ao registro marcário no mercado do futebol e os possíveis desdobramentos.

Objetivo específico

O objetivo específico é analisar a existência de lacunas decorrentes da divergência legislativa entre a Lei de Propriedade Industrial (“LPI”) e a Lei Geral do Desporto e identificar as possíveis consequências.

Questões a investigar

- Identificar o que são “marcas” e como são protegidas;
- identificar o fenômeno desportivo como ramo mercadológico, especialmente o futebol;
- analisar se há controvérsia entre a proteção de “marcas comuns” e “marcas de clubes de futebol” e quais são; e
- delimitar as consequências do registro e do não registro das marcas dos clubes de futebol.

I. OS SINAIS DISTINTIVOS E AS MARCAS

“Sem a propriedade intelectual não há diferenças – e sem as diferenças não há como escolher” (CARVALHO, 2007, p. 17).

A Propriedade Intelectual é a área da ciência jurídica responsável por resguardar o direito que uma pessoa adquire sobre um bem imaterial advindo de sua própria criação artística, científica ou industrial. Esses bens imateriais, anteriormente entendidos como “bens incorpóreos”, se diferem dos bens materiais – ou corpóreos – de acordo com a sua modalidade de transmissão. Segundo Caio Mario da Silva Pereira:

O interesse prático da distinção das coisas corpóreas e incorpóreas, que no direito romano se situava na forma de transmissão, de vez que as *corporales res* deviam obedecer ao ritual *mancipatio* ou *traditio* enquanto que *res incorpóreas* eram transferidas por outras formas, como a *in iure cessio*, no direito moderno reduziu-se, embora ainda se possa indicar. Assim é que as coisas corpóreas se transferem pela compra e venda, doação, etc., enquanto que as incorpóreas pela cessão. Para certos direitos, que se aproximam do direito de propriedade, mas não podem, com rigor, definir como direitos dominiais, a tecnologia moderna reserva a expressão propriedade, a que acrescenta o qualificativo incorpórea, e refere-se, tanto em doutrina, como na lei, à propriedade incorpórea. É assim que se qualifica a propriedade literária, científica e artística ao direito do autor sobre sua obra; propriedade industrial ao direito de explorar uma patente de invenção ou uma marca de fábrica. (PEREIRA, 1992, p. 277 - grifos).

Temos então que a primeira distinção de conceitos entre bens, hoje entendidos como materiais e imateriais, deve-se a sua forma de transmissão, ou seja, o meio como a propriedade ou uso é transferido para outrem – bens materiais são transmitidos via compra e venda e bens imateriais por meio da cessão ou licenciamento (v.g. uma casa é vendida ou doada, enquanto uma marca é cedida ou licenciada).

Nesse sentido, Denis Borges Barbosa nos ensina que o interesse em desenvolver um Direito que proteja a criação intelectual tem nascedouro no desenvolvimento da economia de mercado, inclusive, em sentido globalizado. Isso se deve à convergência e aproximação de culturas diversas e capacidade desse fenômeno em causar mutações em um bem intelectual anterior, pelo que se direcionou os esforços para a unificação de normas e legislações interestados, a fim de evitar possíveis conflitos relacionados a propriedade do bem imaterial:

Há um consenso entre os países industrializados de economia de mercado em que a proteção jurídica dos direitos intelectuais deva ser homogeneizada, generalizada para o mundo todo e feita realmente eficaz. Claramente tal tendência a homogeneização nas relações de propriedade acompanha a tendência tecnológica de aproximação entre países e unidades culturais. (...) torna mais urgente e necessário a definição jurídica de tais propriedades: a mutação tecnológica induz à modificação de seus próprios termos de proteção jurídica. (BARBOSA, 2003, p. 134)

Em linhas gerais, o Direito de Propriedade Intelectual visa a valorização da criação humana e o seu trabalho para o desenvolvimento de certo bem e, conseqüentemente, a repercussão econômica que a criação terá diante da sociedade, podendo o proprietário explorar economicamente a sua própria invenção e a tendo como um importante ativo financeiro e se valendo da Propriedade Intelectual como um instrumento de proteção da concorrência. Elucida Nunes Pires de Carvalho:

A verdade é que a propriedade intelectual cuida de criações, mas ela não se reduz a isso. Não se pode se quer afirmar que essas criações são a parte mais importante da propriedade intelectual, pois a promoção das práticas honestas de comércio e a proteção da reputação são pelo menos tão importantes – se não mais importantes – do que esses dois objetos. (CARVALHO, 2009, p. 9-10)

Nos resta agora, antes de adentrarmos ao universo marcário, entendermos o que compreende, em específico, a Propriedade Intelectual.

Em acordo com a Convenção que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (“OMPI”), de 1967, a Propriedade Intelectual corresponde aos direitos relativos (i) às obras literárias, artísticas e científicas; (ii) às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; (iii) às invenções em todos os domínios da atividade humana; (iv) às descobertas científicas; (v) aos desenhos industriais; (vi) às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais; (vii) à proteção contra a concorrência desleal; e (viii) todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Dessa forma, é possível estabelecermos subdivisões à Propriedade Intelectual. A primeira delas, a Propriedade Industrial, é regulamentada no Brasil pela Lei nº 9.279/1996 –

Lei de Propriedade Industrial, anteriormente regida pelo Código de Propriedade Industrial de 1971 e pelo Decreto Lei nº 7.903/1945 e, a segunda, os Direitos Autorais, é regulamentada pela Lei 9.610/1998 – Lei de Direitos Autorais (“LDA”). Além disso, podemos identificar outras divisões *tertium genus*, que não se enquadram essencialmente em nenhuma das subdivisões anteriores: *Softwares*, *Cultivares* e a Proteção de Dados, que também são normatizadas e regulamentadas por legislações específicas.

O que nos importa, de fato, para a análise proposta neste trabalho de conclusão de curso – o registro marcário – é a primeira subdivisão identificada acima, a Propriedade Industrial, da qual são partícipes, além das marcas, as patentes, os desenhos industriais e as indicações geográficas.

Dessa forma, nos resta, para este capítulo, entendermos o fenômeno marcário propriamente dito e como acontece a sua proteção.

I.1 – Definição

O conceito de marca tem seu nascedouro na história, em especial no desenvolvimento industrial e comercial que, conseqüentemente, aproximaram diversas sociedades e culturas. As marcas se originam com o crescimento da estrutura mercantilista e a necessidade de identificação de serviços e produtos, seja por nomenclatura, símbolos ou afins, época em que o sinal distintivo tinha como serventia demonstrar a procedência do produto ou do serviço.

Na Grécia antiga, arautos anunciavam de viva voz a chegada de navios com cargas de interesse especial. Por sua vez, os romanos tornavam públicos, por meio de mensagens escritas, os endereços onde se vendiam calçados e vinhos ou se podia encontrar um escriba. Para as populações largamente analfabetas da época, o uso de pinturas revelou-se a melhor forma para identificar os comerciantes e as mercadorias que vendiam (...).

Na Idade Média, as corporações de ofício e de mercadoras adotaram o uso de marcas como procedimento para o controle da quantidade e da qualidade da produção. As chamadas marcas de comércio (*trademarks*) tornaram possível a adoção de medidas para o ajuste da produção e comercialização de determinados bens à demanda do mercado. (PINHO, 1996, p.11-12)

Naturalmente, é possível que compreendamos que, desde os primórdios da sociedade, aquilo que distingue um produto do outro, além de demonstrar a diferença entre a qualidade e procedência do produto que se compra ou do serviço que se contrata, diferencia o gênero do produto ou serviço.

Como consequência, ocorre desenvolvimento do sistema mercantil e da concorrência de mercado, buscando cada comerciante por produzir seus produtos com mais qualidade e cada prestador de serviço por desenvolver suas técnicas de trabalho e qualificações, tendo como finalidade a valorização diante da concorrência e maior atratividade do público consumidor ou contratante.

Douglas Gabriel Domingues nos elucida em pensamento similar:

Com o passar dos tempos, tais marcas individuais obrigatórias acabaram por se transformar em marcas que representavam a excelência e a boa qualidade dos produtos com o que assumiram função tipicamente concorrencial, com os produtos aceitos e acreditados em função da marca que ostentavam, exatamente como ocorre nos tempos atuais. (DOMINGUES, 1984, p. 22)

Assim, em 1960, o Comitê de Definições da American Marketing Association (“AMA”) definiu marca como “um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou um grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes” (AMA, 1960, apud. PINHO, 1984. p. 14 - grifo). Lélío Denicoli Schmidt corrobora e adiciona que a diferenciação que a marca ocasiona não é pautada somente em produtos ou serviços idênticos, similares ou afins ou necessariamente em produtos de origem diversa, mas sim que a marca deve ser entendida como um sinal distintivo que distingue um produto ou serviço de outro (SCHMIDT, 2013).

A definição de marca apontada pela AMA e o complemento introduzido por SCHMIDT coincidem com aquela estabelecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI” – órgão responsável pela proteção de criações intelectuais com caráter industrial), uma vez que considera a marca “um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa” (INPI, 2019 - grifo).

Pelo exposto, temos que as marcas podem ser compreendidas como aqueles sinais que permitem ao público consumidor a identificação e distinção de produtos e/ou serviços, tanto quanto ao gênero – atividade semelhante ou afim – quanto à qualidade. Além disso, podemos averiguar que, tanto ao Marketing, aqui contemplado pelo AMA, quanto para o Direito, a marca possui um conceito funcional, qual seja, a distintividade – o dever da marca é individualizar um serviço ou produto.

I.2 – Função

Apesar de ser comum pensar que a função da marca se confunde com sua definição propriamente dita, a mesma não se limita a isso. Marcas são sinais distintivos que diferenciam produtos e serviços quanto ao gênero e qualidade, característica que foi observada com o caminhar dos fatos históricos como elucidado no tópico anterior.

A título exemplificativo, a definição de marca converge com as suas funções mercadológicas, sendo elas: a concorrencial, a identificadora, a individualizadora, de descobrimento ou revelação, de diferenciação, a publicitária e a de diferenciação interna. Nesse sentido, PINHO (1996)², nos elucida o que caracteriza cada uma dessas funções: assinalar produtos que concorrem entre si, identificar os produtos individualmente, individualizar o produto perante o seu conjunto visível ao público, revelar a existência do bem, a diferenciação desse produto dentro de sua própria categoria, divulgar e promover a mercadoria para que deixe de ser desconhecida e diferenciar versões distintas de um mesmo produto.

Além destas funções listadas pelo doutrinador, podemos reconhecer ainda a função econômica da marca. Essa função é importante para mensurarmos o impacto que a marca presencia não só na economia, mas também para o seu próprio titular – pessoa física ou jurídica, uma vez que a marca é um bem imaterial passível de expressão monetária e que pode ser transmitido a outrem. É assim que nos ensina Kone Prieto Furtunato Cesário e Maitê Cecilia Fabbri Moro:

² As funções de “descobrimto ou revelação” e de “diferenciação interna” são pouco exploradas pela doutrina e nem todos os doutrinadores abordam essas questões em especial, sendo as de maior relevância as funções de “identificação”, de “identificação de origem” e de “publicidade”.

A marca é um bem imaterial, avaliável e transferível, portanto, passível de compor o capital social das empresas. Em algumas empresas, muitas vezes o valor da marca pode ser muito superior ao valor dos bens tangíveis da empresa. Para se ter uma ideia, a marca NATURA [é] a quinta marca mais valiosa do Brasil no ranking *Brand Analytics/Millaward Brown*, em parceria com a Revista Isto é Dinheiro, o valor da marca corresponde a 48,9% do valor de mercado da companhia, portanto é inegável o valor e a função econômica que uma marca possui nos dias atuais.

A função econômica da marca é importante para mensurar seu impacto na economia em geral e na vida mercantil da empresa. (CESÁRIO, MORO, 2012, p. 13)

Podemos depreender que a definição de marca advém da sua função, e não o contrário. A marca possui inúmeras funções para o ambiente mercadológico, inclusive influenciando no capital que o seu titular dispõe. Não obstante, a marca também possui função social, ou seja, diferente daquela que importa para a economia de mercado em essência. Para entendermos essa função da marca, importa olharmos o todo que envolve a Propriedade Intelectual.

Como o próprio nome já elucida, a Propriedade Intelectual é uma espécie do gênero civil “Propriedade”³. Portanto, assim como a propriedade em *lato sensu*, a Propriedade Intelectual também deve obedecer ao preceito fundamental estipulado pela Constituição da República Federativa do Brasil (“CRFB/1988”) em seu art. 5, XXIII: “a propriedade atenderá a sua função social”.

Nos cabe, então, tecer considerações acerca da função social da propriedade que não é outra, senão o resultado do compromisso existente entre a ordem liberal do capitalismo e a ordem social advinda do Estado. Causa estranheza que um direito individual de propriedade dependa do exercício de sua função social. Nesse sentido, DUGUIT (1920, p.158, apud SUNDFELD, 2019, p. 405-406) ensina que:

Todo indivíduo tem a obrigação de cumprir na sociedade uma certa função, na razão direta do lugar que ela ocupa. Ora, o detentor da riqueza, pelo próprio fato de deter a riqueza, pode cumprir certa missão que só ele pode cumprir. Somente ele pode aumentar a riqueza geral, assegurar a satisfação de necessidades gerais, fazendo valer o capital que detém. Está, em consequência, socialmente obrigado a cumprir esta missão e só será

³ Alguns autores compreendem que os direitos de propriedade intelectual não se limitam à propriedade propriamente dita, são somados ao direito de exclusivo que pode ser representado pelo monopólio jurídico sobre determinado bem (ALCANTARA, 2003).

socialmente protegido se cumpri-la e na medida em que o fizer. A propriedade não é mais o direito subjetivo do proprietário; é a função social do detentor da riqueza. (grifo)

Em outras palavras, a função social da propriedade pode ser traduzida na necessidade de um bem particular que tem um objetivo de ser, ou seja, uma finalidade, alcançar o seu propósito. Uma propriedade que não atinja o seu fim torna-se inútil, portanto, deve servir para o desenvolvimento social.

Não diferente acontece com a Propriedade Intelectual, uma vez que seus objetivos podem ser percebidos no inciso XXIX da CRFB/1988 e são identificados, expressamente como “interesse social”, “desenvolvimento tecnológico e econômico”. Além disso, é substancial identificarmos que a proteção da concorrência também é uma função social da marca, isso porque, como se verá adiante, existem elementos que não podem ser objetos de proteção exclusiva, pois são termos que podem ser explorados em todo o segmento mercadológico.

Assim, as marcas possuem função idêntica a da Propriedade Intelectual como um todo: promover o desenvolvimento tecnológico e econômico do país ao qual pertence levando em consideração primordial o interesse social. Nesse sentido, em julgado (REsp. nº 1.232.658/SP), o Superior Tribunal de Justiça demonstrou como as marcas promovem o interesse social, uma vez que, “para além de garantir direitos individuais”, tem como função salvaguardar os “interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários” (BRASIL, 2012)

Pelo exposto, diante das duas principais funções da marca (possibilitar ao consumidor distinguir o produto ou serviço pautados, inclusive, na qualidade e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país), podemos concluir que são funções complementares e que uma origina a outra. De forma secundária, ainda podemos considerar que a marca e a sua distintividade trazem consequências ao público consumidor: o consumidor identifica a sua escolha de forma mais célere e, assim, otimizam-se o tempo e os recursos empregados para o convencimento do público.

I.3 – Classificação das Marcas

Para fins didáticos, o instituto de marcas pode ser subdividido em duas categorias: (i) quanto a finalidade e (ii) quanto ao objeto ou apresentação.

Para este momento, portanto, nos cabe estabelecer as classificações da marca e elucidar as suas especificidades e diferenciações. A doutrina traz inúmeras classificações distintas e cada uma desponta uma perspectiva diferente com finalidade em organização de documentos e elaboração de estudos, pareceres e outros. Porém, ao que importa para este trabalho, por razões metodológicas a classificação utilizada para a análise é a estabelecida pelo Manual de Marcas do INPI (INPI, 2019).

I.3.1 – Quanto à finalidade

Quando nos referimos à classificação de marca quanto a sua finalidade devemos nos ater a pensar na proposta de existência da marca. Em outras palavras, o porquê da marca existir. Nesta seara, nos deparamos com três possibilidades de classificações de marcas: (a) produto ou serviço, (b) de certificação e (c) coletivas, conforme prevê o art. 123, da LPI.

As marcas identificadas como de produto ou serviço, ainda podem ser subdivididas em gerais (aquelas que identificam a origem comum de diversos produtos ou serviços, também conhecidas como “*homemark*” ou “*housemark*”) e específicas (aquelas que trazem maior singularidade ao produto).

Conforme Denis Borges Barbosa nos exemplifica:

Geral (ainda que não definida em lei) é a marca utilizada de forma que designa a origem comum de uma série de produtos ou serviços, por sua vez designados por suas respectivas marcas específicas: é geral a marca FORD, por exemplo, específica a DEL REY ou ESCORT. A marca (que se diria, no direito anterior, *específica*) é o sinal distintivo, visualmente perceptível, destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, originário de atividade empresarial diversa. A distinção não incorporada ao direito vigente, realmente existe na funcionalidade do uso das marcas, e não em sua estrutura: usa-se marca como geral ou específica.

(...)

A distinção justificava-se, no direito anterior, por obrigar-se, em certos casos, a utilização de marca genérica em junção com a marca específica. (BARBOSA, 2003, p. 701)

A marca de certificação, por sua vez, possui em sua essência a função de atestar e garantir a qualidade e as técnicas empregadas para a elaboração de produto ou prestação de um serviço. UZCÁTEGUI (2004, p. 4) contrapõe que, “no entanto, a garantia outorgada por este tipo de signo, é dada pelo titular da marca, mas é necessário que as autoridades públicas desempenhem seu papel na vigilância do cumprimento das regulamentações ou características que a marca garante”.

Por fim, na última das categorias da subdivisão de marcas de acordo com a finalidade, temos as marcas coletivas. Essas marcas são marcas de uma entidade coletiva e podem ser usadas por todos os membros que a compõe, ou seja, são sinais distintivos de caráter coletivo. Nas palavras do INPI:

Marca coletiva é aquela destinada a identificar e distinguir produtos provenientes de membros de uma pessoa jurídica representativa de coletividade (associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, entre outros), de produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência diversa (...). O objetivo da marca coletiva é indicar ao consumidor que aquele produto ou serviço provém de membros de uma determinada entidade. (INPI, 2019)

Sendo assim, temos que são presentes no ordenamento jurídico brasileiro e nas disposições internas da autarquia responsável pela organização e fiscalização da propriedade industrial brasileira três grandes classificações marcárias – produto ou serviço, certificação, e coletiva – que podem ser subdivididas em outras classificações de acordo com a necessidade existência e as especificações do objeto que a marca identifica.

I.3.2 – Quanto ao objeto

Por outro lado, há possibilidade de classificação das marcas com o fim de delimitar a extensão da proteção que essa marca terá diante de um processo de registro de marca no INPI.

O que define a classificação quanto ao objeto é “forma da apresentação” da marca. Nessa classificação, existem quatro subdivisões: nominativa, figurativa, mista e tridimensional⁴.

Como indica a nomenclatura, as marcas nominativas são aquelas que protegem a palavra e/ou grafia da palavra do produto ou serviço. Também conhecida como *verbal*, deve ser constituída por letras do alfabeto romano e pode ser combinada com algarismos romanos ou arábicos, desde que não se apresentem de modo figurativo (INPI, 2019).

De outro modo, as figurativas são aquelas que protegem a figura que identifica o produto ou o serviço. Nessa divisão, estão inclusas: (i) imagens, figuras e/ou símbolos; (ii) formas fantasiosas ou figurativas de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, figuras, imagens ou símbolos; (iii) palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula; e (iv) ideogramas.

Pode causar estranheza a possibilidade de se registrar letras e algarismos distintos e também os ideogramas (como os japoneses e chineses), afinal, como registrar algo de uso comum de todos? Quanto a isso, o INPI esclarece em seu Manual de Marcas que:

A proteção legal recai sobre a representação gráfica das letras e do ideograma em si, e não sobre a palavra ou expressão que eles representam, ressalvada a hipótese de o requerente indicar, no requerimento, a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, caso em que se interpretará como marca mista. (INPI, 2019)

Enquanto isso, as marcas identificadas “mistas” podem ser consideradas como uma junção das outras duas divisões, isso porque protegem não só a simbologia ou a palavra grafada propriamente dita, mas sim ambos. Vejamos:

A primeira, nominativa, é aquela cuja proteção recai sobre o “nome”, a palavra, a grafia de determinado produto ou serviço. A segunda, figurativa, é aquela cuja proteção recai sobre um desenho ou símbolo, capaz de representar o produto ou serviço desenvolvido pela empresa. A terceira, mista, consiste numa proteção que recaia sobre a grafia e sobre o desenho desenvolvido para

⁴ Destaca-se que existem forma de apresentação que não são registráveis no INPI, mas que possuem proteção, como, por exemplo, o chamado *trade dress*, que pode ser entendido como conjunto de características sensoriais e visuais que o produto, serviço ou estabelecimento comercial apresenta. Inclui-se no *trade dress* disposição de cores, móveis e decorações, texturas, embalagens, cheiros e elementos sonoros (SOARES, 2004).

a simbologia do produto ou do serviço. (BEZERRA, 2017, p.181 – grifos do autor)

Para ilustrar, vejamos alguns exemplos das divisões da marca quanto ao objeto:

Tabela 1: Diferenciação das marcas quanto a apresentação.

NOMINATIVA	FIGURATIVA	MISTA
NIKE		

Fonte: Site INPI⁵

Por fim, a quarta maneira de apresentação de uma marca é na sua forma tridimensional. Neste tópico, o INPI elucida que “o sinal [distintivo] é constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica”, porém “a forma tridimensional distintiva do produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico”.

Tabela 2: Demonstração da marca tridimensional.



Fonte: INPI (2019)

Pergunta-se se a marca tridimensional se confunde com outro bem de propriedade industrial denominado “desenho industrial”. Nesse sentido, nos resta, sem entrar em maiores discussões que possam surgir sobre essa matéria, suscitar os objetivos da marca tridimensional e do desenho industrial.

⁵ Processos INPI n^{os}: 811058913, data da concessão: 31 ago 1993; 811058930, data da concessão: 10 abr 1984; e 812238710, data da concessão: 17 mar 1992. <<http://inpi.gov.br>>. Acessado em: 23 abr 2021.

Di Blasi (2005, p. 385-386) nos elucida que a marca tridimensional protege aquela forma de exibição dentro do segmento mercadológico que faz parte, enquanto o desenho industrial protege o objeto e a sua característica ornamental, independente do segmento de exploração. Vejamos:

é oportuno observar uma diferença existente entre a proteção conferida pelo registro de marcas tridimensionais e o registro de desenho industrial. A marca, pelo princípio da especialidade, objetiva a proteção de um determinado símbolo tridimensional para um determinado segmento mercadológico. Já o registro de desenho industrial não sofre essa restrição, pois sua proteção está conferida ao objeto ou ao padrão ornamental em si, sem restringir a exploração do objeto ou do padrão a qualquer campo de atividade.

Em síntese, a classificação quanto ao objeto depende de como a marca é apresentada ao mercado e em quais níveis e dimensões recairá a sua proteção, podendo ser sobre a grafia, a ilustração, ambos ou até mesmo o formato do produto em si.

I.4 – Sinais distintivos não registráveis como marca

Além dos limites impostos à proteção marcária, existe a limitação ao que pode ser registrado como marca, mesmo que não infrinja outra marca já registrada ou notoriamente conhecida. Isso ocorre pois a marca representa um sinal capaz de distinguir um produto ou serviço de segmento empresarial específico e deve apresentar distintividade para angariar a proteção.

Sendo assim, a LPI, no seu artigo 124 e os seus 23 incisos, prevê hipóteses em que a marca não demonstra distintividade, dentre outras justificativas e que, conseqüentemente não poderão ser registradas perante o órgão. Podemos identificar entre estas hipóteses a utilização de símbolos públicos (v.g. incisos I e IV), de grafias que não apresentem distintividade (v.g. incisos II e VI), de nome ou desenho contrário à moral e aos bons costumes (v.g. inciso III), de violação de bens protegidos como propriedade intelectual – como o caso de obras protegidas por direito autoral – e a já expressa, quando há colidência com marca de outrem (v.g. inciso XVII) (BEZERRA, 2017).

Apesar de extenso e especificados na maior parte das hipóteses, é possível tecermos algumas considerações sobre a listagem acima. Ao que se refere aos aspectos que não apresentam distintividade, quando uma marca não traz um elemento diferenciador, o INPI é impedido de conceder o registro marcário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), no Recurso Especial nº 1.376.264/RJ, já enfrentou o tema quanto à indenização pela condenação devido ao uso de cor utilizada por outrem. Na oportunidade, o STJ entendeu que cores podem caracterizar distinção do produto, desde que combinada com outros elementos de modo a compor um conjunto imagem, ou seja, dispor da cor de forma peculiar e distintiva”:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM COR VERMELHA. ART. 124, VIII, DA LEI N 9.279/1996 (LPI). SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. PRÁTICA DE ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195, III E IV, DA LPI. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESCARACTERIZAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (BRASIL, REsp 1.376.264-RJ, 2015)

Ainda, expõe-se que aquilo que se refere a impossibilidade de registrar marcas que violem a moral e aos bons costumes. Inexistem parâmetros que meçam o que se enquadra em boa moral e bons costumes, e os critérios são definidos pelo próprio examinador responsável por analisar o pedido de registro marcário. Desse modo, temos que a avaliação possui, além de carácter técnico, uma análise subjetiva, individualizadora e definidora da concessão ou não do registro.

Dessa forma, temos que, apesar de grande liberdade para a criação de marcas, nem todas são passíveis de registro, devendo conter em seu teor distintividade, não podendo ser baseadas somente em fatores comuns desprovidos de identificação ou forma de apresentação distintiva.

I.5 - Proteção Marcária

Uma vez expostas as questões que envolvem marcas, seus princípios, funções e classificações, e antes de apreciar a espinha dorsal deste trabalho, nos convém analisar a forma como as marcas são protegidas em território brasileiro.

Preliminarmente, é necessário compreendermos que um dos meios, e o que irá se analisar neste trabalho, para se proteger a marca é o seu registro perante o INPI, o que impede que terceiros requeiram o registro de uma marca que não lhe pertence⁶. Apesar do objetivo deste trabalho não ser pautado na análise do requerimento de registro de marca, importa trazê-lo para um melhor desenvolvimento do texto.

O art. 128 da LPI dita que o registro de marca pode ser requerido por pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou público, desde que seu objetivo seja a prática de atividade ou produto lícitos. Além disso, há a exigência do exercício efetivo da atividade ou da existência do produto o que tem como objetivo evitar que sejam concedidos registros de produtos ou serviços sem a devida exploração e também daqueles que tenham a finalidade de impedir que outrem se aproprie do nome ou signo (BEZERRA, 2017).

Além disso, como relembra Denis Borges Barbosa (BARBOSA, 2017), cada requerimento deve ser composto de apenas um sinal distintivo e em uma única classificação⁷. Por outros termos, não é possível que seja movido um único requerimento para proteger uma marca em sua forma nominativa e sua forma mista, ou figurativa. É necessário um processo para cada modalidade de registro. Ainda, caso uma mesma marca tenha interesse em ser protegida em diferentes classes pelo mesmo requerente, devem ser apresentados requerimentos também distintos.

⁶ Outro meio de proteção à marca é a *repressão à concorrência desleal*, disposto no art 2º, V, da LPI. A concorrência desleal pode ser entendida como um aglutinação de condutas com o objetivo de desviar a clientela alheia (SCHMIDT, 2016).

⁷ O INPI estuda implementar o “sistema multiclassas”, ou seja, já há expectativa de que por um único depósito se torne possível o registro em diversas classes, porém a análise continuará sendo realizada separadamente, o que possibilitará que uma marca multiclasse seja deferida em uma classe e em outra não. em cada uma das classes apontadas é feita separadamente (Resoluções INPI nº 248/2019 e 257/2020).

A título de exemplo, a marca nominativa “FLUTV”, que tem como titular o Fluminense Football Club, teve diferentes requerimentos para o registro em duas classes distintas sendo elas a de transmissão de jogos ao vivo (nº 922331278) e de serviço de concepção de programas de TV ou rádio (nº 922331332).

Após o protocolo do requerimento (depósito), ocorre análise preliminar, chamada de análise formal, e, caso não haja correspondência com exigido pelo INPI, abre-se prazo para o requerente possa cumprir eventuais exigências feitas pelo órgão. .

O depósito é comunicado à sociedade (publicação do pedido) e abre-se a oportunidade para que outros declarem oposição ao registro de marca requerido. Sobre a apresentação de oposição, Denis Borges Barbosa esclarece que:

Após a oposição e eventual defesa, será feito o exame, que será precedido de busca de anterioridades, verificação dos documentos anexados, levando-se em conta eventuais oposições; durante esse, poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo comum. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado, sem recurso; mas se for respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame. (BARBOSA, 2003, p. 726)

Ao final da análise sobre a oposição, será aberto prazo para manifestação do depositante, e, posteriormente, o pedido de registro de marca pode ser deferido, indeferido ou sobrestado. Por fim, destaca-se que é possível a interposição de recurso tanto pelo depositante como pelo opositor, dependendo de quem não alcançou o seu objetivo. O recurso será endereçado ao Presidente do INPI, sem prejuízo de a decisão ser revista pelo Poder Judiciário.

Ainda, nos importa trazer à tona que, além do ordenamento jurídico brasileiro sobre a proteção marcária, o Brasil é signatário de tratados e acordos internacionais administrados pela OMPI, esses dispositivos são convergências de ideias de países e tem como objetivo garantir uma maior eficácia do sistema internacional de marcas.

Neste tópico é importante ressaltarmos a existência do Protocolo de Madrid, ao qual o Brasil é signatário e está vigente no país desde janeiro de 2019. Esse sistema é um facilitador para o registro de marcas em outros países, desde que esses países também sejam signatários.

Ao titular da marca já registrada no Brasil é possibilitado o registro internacional da marca perante o Escritório Internacional da OMPI. No momento em que o titular requer este registro, ele deve especificar em quais países também signatários do Protocolo de Madrid pretende ter a marca registrada. O Escritório Internacional, então, registra a marca e transmite o registro aos países escolhidos pelo titular. Por sua vez, o país destinatário fará o juízo da marca lhe sendo possível recusar o registro caso o mesmo infrinja as condições estabelecidas pela sua própria legislação.

Ultrapassados todos os obstáculos e com a decisão pelo deferimento, o registro de marca é concedido e o direito de propriedade (ou direito de exclusivo) constituído.

I.5.1 – Princípios

Nas palavras de Miguel Reale, princípios são

pois verdades ou juízos fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos à dada porção realizada. Às vezes também se denominam princípios certas proposições, que apesar de não serem evidentes ou resultantes de evidências, são assumidas como fundantes da validade de um sistema particular de conhecimentos, como seus pressupostos necessários. (REALE, 1986, p. 60)

Natural torna-se, pois, o pensamento de que a proteção marcária também possui suas limitações, ou seja, os seus princípios, isso porque é impensável refletirmos esse direito como um direito absoluto em suas diversas esferas. Passamos, portanto, a destrinchar os princípios que norteiam e limitam a proteção concedida às marcas.

O primeiro, o princípio da *temporalidade*, expressa que o registro marcário não confere proteção *ad eternum*, uma vez a legislação brasileira sobre propriedade industrial determina que a concessão do registro marcário tenha vigência de dez anos, sendo possível a renovação do registro e a restauração da proteção.

Este é o princípio da *temporalidade*. A marca tem sua proteção limitada pelo tempo, apesar de ser possível que a proteção seja renovada por quantas vezes quiser o seu titular, desde que siga obedecendo às suas funções. A renovação ou restauração da proteção tem natureza de confirmação de um direito que já existia e não consiste em um novo direito constituído (BARBOSA, 2003).

Por outro lado, destaca-se que a restauração da proteção após a vigência de dez anos não ocorre por ofício e tampouco automaticamente, é necessário que o proprietário da marca provoque o INPI para que se inicie o procedimento para renovação da proteção. O prazo limite para que essa provocação ocorra é seis meses após o término da vigência o registro anteriormente concedido. Caso contrário, o registro é extinto e a marca perde a proteção anteriormente adquirida.

Além disso, diferentemente do que se pode imaginar, apesar da existência de institutos que organizam e regulam a propriedade industrial de maneira transnacional, como é o caso da OMPI, a proteção marcária acontece dentro do limite territorial do registro – *princípio da territorialidade*. Em linha com os tratados internacionais, o art. 129 da LPI/, estabelece que a propriedade da marca adquire-se pelo registro, dando ao titular proteção em todo o território brasileiro.

Essa limitação, inclusive, advém da Convenção da União de Paris, de 1882, primeiro acordo internacional que versou sobre a Propriedade Intelectual. Apesar da convenção versar que após uma marca ser registrada no escritório de Propriedade Intelectual correspondente ao seu país de origem é concedida a oportunidade de conquistar o registro marcário em outras nações, ela elucida que o registro marcário tem eficácia somente nos limites territoriais no local do registro.

Tal questão, além de recepcionada pela legislação de propriedade intelectual, também é resguardada do Manual de Marcas o INPI que complementa que a exclusividade do uso de marca só é garantida no espaço físico dentro dos limites territoriais (INPI, 2019).

O que é corroborado por Fabricia Alcantara diz:

Pelo princípio da territorialidade tem-se que a propriedade de uma marca conferida por seu registro em um determinado país, somente produz efeitos em seu território. Dessa forma, os direitos do titular da marca registrada no Brasil somente poderão ser exercidos no território nacional. (ALCANTARA, 2006, p. 58)

Além disso, independente da extensão da exploração da marca no território nacional no qual está registrado, a marca será protegida contra terceiro, para produtos ou serviços iguais ou semelhantes, em todo o território brasileiro. Por exemplo, uma marca que é economicamente explorada no estado do Rio Grande do Sul possui proteção estendida ao território brasileiro como um todo.

Sendo assim, para que um proprietário de marca tenha a sua marca protegida em outro país se faz necessário que inicie o procedimento de registro no instituto nacional de propriedade intelectual correspondente. Versa-se, porém, que este trabalho não vislumbra destacar as novidades facilitadoras de procedimentos para registro marcário em outras nações, apesar de já vigente o Protocolo de Madri.

Além disso, apesar de não ser tema substancial para a discussão que se desenvolverá neste trabalho, é importante esclarecer que o princípio da territorialidade não é absoluto. Há no ordenamento jurídico brasileiro uma espécie marcária que ultrapassa os limites da territorialidade, sendo ela a “*marca notoriamente conhecida*”, ou, simplesmente, “*marca notória*”, como dispõe o art. 126, da LPI.

Dessa forma, entende-se que a marca internacional não registrada no INPI, desde que notoriamente conhecida, é protegida pelo direito brasileiro com objetivo de impedir que alguém usufrua de marca de outrem que alcança grande parte da população e, portanto, marca de difícil não reconhecimento, ou seja, aproprie-se de clientela alheia causando confusão no consumidor.

Por fim, chegamos ao princípio da *especialidade* que pode ser resumido em: “a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa” (BARBOSA, 2003, p. 728). Por isso, torna-se comum verificarmos a existência de marcas iguais nomeando produtos e/ou serviços distintos, incapazes de causar confusão no consumidor.

Essa possibilidade é viável pela questão sumariamente explicada quando relatamos sobre o procedimento para a aquisição de um registro marcário: cada requerimento de registro de marca deve compor uma única modalidade de marca (nominativa, figurativa, mista ou tridimensional) e ocupar uma única classe.

Denis Borges Barbosa exemplifica a especialidade da marca e a converge com a impossibilidade de confusão do consumidor:

É nos seus limites que a propriedade se constrói. ‘Stradivarius’, para aviões, não infringe a mesma marca para clarinetes: não há possibilidade de engano do consumidor, ao ver anunciado um avião, associá-lo ao instrumento musical.

Se atividade de vender aviões é distinta da de comercializar clarinetes, a de vender camisetas (numa *boutique*) não é da de vender sapatos (nos padrões da década de 90). A marca ‘M’ não poderia, a partir de tal critério, ser usada simultaneamente para distinguir camisetas e sapatos, salvo se o quiser registrar um mesmo titular para ambas as categorias de bens. (BARBOSA, 2003, p. 278)

Temos, então, que o princípio da especialidade tem uma via de mão dupla: possibilita que outro titular registre a marca em classe distinta e concede exclusividade na classe requerida e de sua atividade. Porém, o referido princípio pode ser quando a marca for contemplada com instituto do alto renome - conforme se verá em tópico específico.

I.5.2 – Marcas de Alto Renome

O princípio da especialidade é excepcionado pelas marcas conhecidas como “*marcas de alto renome*”, isso porque com a concessão do alto renome à marca já registrada em uma ou mais classes específicas, o sinal distintivo passa a ser protegido em qualquer segmento de produtos ou serviços. Vejamos:

Por seu turno, como exceção ao princípio da especialidade, surge a marca de alto renome que, uma vez reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), impede a constituição do registro de qualquer outra marca em qualquer seguimento de mercado. (PERALTA; SILVA e SARAIVA. 2019, p. 6-7)

Nas palavras do art. 125 da LPI: “À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade” (BRASIL, 1996). Não obstante, o INPI emitiu a Resolução nº 121 de 2005 para a normatização dos procedimentos para a concessão do alto renome. Nesta resolução, o INPI definiu o que se avalia para conceder o alto renome a uma marca: autoridade, reconhecimento e prestígios decorrentes de tradição, qualificação e confiança do público consumidor:

Considera-se de alto renome a marca que goza de autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença. (INPI, 2005)

O alto renome, portanto, pode ser considerado como um *status* conferido às marcas registradas perante o INPI que é analisado mediante solicitação de seu titular. Essa posição é conferida quando as marcas adquirem, comprovadamente, alto grau de conhecimento e prestígio junto ao público, porém não só quanto ao público consumidor de seu segmento de mercado, mas sim junto ao público consumidor *lato sensu*.

Essa concessão existe com a finalidade de proteger de forma ampla e irrestrita, ultrapassando os limites impostos pelo princípio da especialidade, pois referem-se às marcas conhecidas por grande parcela da população e, conseqüentemente, estão mais suscetíveis a serem infringidas (MORO, 2003).

Reitera-se que o *status* de alto renome é concedido somente a marcas registradas perante o INPI. Além disso, o INPI não tem autonomia para conceder de ofício o alto renome à marca registrada, ele deve ser provocado a isso pelo titular da marca.

Até o ano de 2013, o alto renome só poderia ser requisitado de forma intermediária e inexistia processo específico para esse procedimento. Eram duas as formas possíveis para o titular da marca poder requerer o alto renome, sendo elas a oposição ao pedido de registro de marca de outrem e por meio do processo administrativo de nulidade (“PAN”) contra registro de marca que colida com a marca do titular que requer o alto renome (LIMA, 2010).

Com a publicação da Resolução INPI nº 107/2013, restou estabelecido que o reconhecimento do alto renome de uma marca se daria de forma autônoma, ou seja, tornou-se desnecessária a existência ou tentativa de infração ao registro marcário para que o seu titular inicie o procedimento para a marca conquistar o *status* de alto renome. Conforme versa o art. 2º da Resolução INPI nº 107/2013:

A fim de poder gozar da proteção conferida pelo art. 125 da LPI, o titular de marca registrada no Brasil deverá requerer ao INPI o reconhecimento da alegada condição de alto renome de sua marca, por meio de petição específica, instruída com provas em idioma português. (INPI, 2013)

Registra-se que no Brasil, até maio de 2021, foi concedido o *status* de alto renome a 117 marcas registradas, independente de nominativa, figurativa e mista, dentre elas:

Tabela 3 – Exemplos de Marcas de Alto Renome no Brasil

Marca	Apresentação	Titular	Nº do processo em que se deu o reconhecimento	Data
FLAMENGO	nominativa	Clube de Regatas do Flamengo.	006085547	02/01/2019
	figurativa	Nike International Ltd.	007214464	22/08/2017
	mista	Formula One Licensing B.V	825796890	28/03/2017

Fonte: INPI (2020)

Além disso, assim como as marcas de forma geral devem obediência ao princípio da temporalidade, o *status* de alto renome também está sujeito a ele: a anotação da marca com o *status* de alto renome perdura por 10 anos, salvo caso a marca seja extinta ou ocorra a reforma da decisão (INPI, 2019).

Desta feita, temos que, em linhas sumárias, a marca amplamente conhecida pelo público geral (diversos segmentos de mercado, classes sociais, idades, dentre outros fatores) e de grande prestígio nacional adquire proteção especial em território brasileiro, uma vez que ultrapassam os limites do princípio da especialidade e são protegidos de forma ampla e irrestrita, como objetivo de combater infrações a sua marca em diversos segmentos de mercado e impedindo a confusão no imaginário do consumidor.

1.6 – Cessão e licenciamento de marcas

Um fator determinante para estabelecermos quais são os bens de propriedade intelectual é a sua forma de transmissão. Isso pois os bens de propriedade intelectual são bens intangíveis e a sua forma de transmissão para outrem é por meio de licenciamento ou cessão do uso, diferente do que acontece com os bens materiais ou tangíveis (PEREIRA, 1992).

Dessa forma, passamos a analisar as modalidades de transmissão de marcas a outrem, posto que marcas são, indubitavelmente, bens imateriais com benefícios econômicos e é direito de seus titulares poderem fazer de suas marcas objeto de negociação perante terceiros que tenham interesse em utilizá-la para exploração de algum produto ou serviço.

Em linhas gerais, a primeira modalidade de transmissão de marcas para outrem é por meio da *cessão*. Sobre isso, a LPI esclarece: “Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos cedidos” (BRASIL, 1996).

A cessão é então uma modalidade de aquisição da marca por outrem podendo essa transmissão ser onerosa ou gratuita e sendo transmitidos tanto os direitos como as obrigações decorrentes da marca e o seu cessionário poderá explorá-la seja de forma integral seja de forma parcial. Além disso, o contrato de cessão não precisa ser só e somente sobre a marca que já teve o seu pedido de registro concedido, mas também podem ser objetos do contrato os pedidos de registro de marca.

Importa ainda percebermos que o Direito Brasileiro não permite que a marca seja cedida de forma parcial, ou seja, veda que mais de uma pessoa, física ou jurídica, explore economicamente a mesma marca (INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN, 2005). Esta vedação, pode ser assimilada a restrição de existirem na mesma seara mercadológica marcas iguais ou semelhantes, restrição essa que possui o condão de proteger o consumidor de confusão entre produtos e serviços. Tal restrição, porém, pode ser afastada caso nos refiramos a empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, posto que o seu fim, interesses e controles são equivalentes.

A outra possibilidade de transmissão de marcas é o *licenciamento*. Diferente da primeira, onde a transmissão é total e o cedente fica impedido de exercer os direitos advindos da marca, no licenciamento o titular ainda possui direitos garantidos uma vez que, pode continuar exercendo o controle de qualidade, de natureza e resguardar especificações dos produtos ou serviços relacionados àquela marca.

Nos termos do art. 139 da LPI, “o titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”. Ainda, a legislação também garante ao titular da marca os seus direitos mesmo diante da hipótese de o licenciado ser investido de poderes para atuar em defesa da marca pelo titular (BRASIL, 1996).

Ainda, o contrato de licenciamento da marca pode conter especificações, diretrizes e condições impostas pelo titular da marca e, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento pode ser passível de tutela inibitória, fazendo com que o licenciado deixe de usar a marca. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“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 legar 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 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.” (BRASIL, REsp: 1.387.244-DF, 2014c - grifo).

Dessa forma, a legislação brasileira e o entendimento do Poder Judiciário refletem a superioridade do titular da marca em relação aquele que pretende utilizá-la, do licenciador ao licenciado, uma vez que a regência do licenciamento de marca está submetida ao controle do licenciador e, por outro lado, o licenciado pode explorar a marca economicamente.

Temos então que existem duas possibilidades de transmissão de marcas, sendo a primeira delas a cessão, na qual todos os direitos e deveres sobre as marcas são cedidas ao cessionário, e o licenciamento, no qual o titular da marca reserva os seus direitos sobre a marca podendo, inclusive, estabelecer condições a serem obedecidas pela parte licenciada sob risco de distrato. Ainda, cada uma das modalidades de transmissão deve ser averbada perante o INPI com o objetivo de conceder maior segurança jurídica ao licenciante e ao cessionário sobre os seus direitos sobre aquele bem.

Por fim, para que ambos os contratos tenham validade, é necessário que sejam averbados pelo INPI e conste nos autos do registro marcário (BRASIL, 1996).

Desta feita, encerra-se a primeira parte deste trabalho que visou elucidar o que são marcas, como elas podem ser protegidas por meio do registro marcário e os benefícios que o registro de marca gera para os seus titulares. A compreensão deste capítulo é mister para que seja identificada a controvérsia legislativa e as possíveis lacunas dela advinda.

II. FUTEBOL: FENÔMENO ESPORTIVO

II.1 – O fenômeno desportivo

O desporto como um fenômeno essencialmente cultural e, portanto, de contorno à conteúdo, de forma à concretude, ele representa àquilo que as sociedades fazem nos dimensionamentos do tempo e do espaço. (VARGAS, 2017, 12)

Para discorrermos sobre o fenômeno desportivo propriamente dito, é fundamental observarmos que o desporto é alocado no art. 217 da CRFB/1998, sendo parte do o Título VIII – da Ordem Social, Capítulo III, ao lado da Educação e Cultura. E ao Estado Brasileiro cabe, como dever, fomentar as práticas desportivas formais e não formais, bem como proteger e incentivar manifestações desportivas de criação nacional.

Por essa perspectiva, Álvaro Melo Filho nos ensina que o Estado deixa de realizar apenas a sua função fiscalizadora e passa a ser um importante fomentador do desporto e de sua prática (MELO FILHO, 2015, p. 153).

Neste sentido, a identificação do desporto como um direito social materializa sua origem como fato social. Essa identificação é possível quando pensamos em seu surgimento como jogo em prol, eminentemente, da ludicidade:

Um bosquejo histórico, certamente, nos permitirá traçar uma analogia entre a pré-história do jogo na humanidade, com sua morfologia marcadamente lúdica e natural, e o início da trajetória do desporto no Brasil. É indubitável que os primeiros habitantes da “*Terra Brasilis*”, os indígenas, tinham repertório de seis elementos culturais, ainda que de forma rudimentar, as manifestações lúdicas, que, deliberadamente, davam imperiosos contornos às suas cerimônias de celebração. Nesta esteira vários jogos foram assimilados pelo colonizador e, posteriormente, incorporados à cultura brasileira. (VARGAS, LAMARCA e VARGAS, 2018, p. 15)

Assim, o jogo deve ser considerado o mais antigo dos costumes (podendo ser tido como um fenômeno pré-cultural) e inerente da própria humanidade. Por isso, causa na sociedade que o pratica impactos que ultrapassam o desenvolvimento físico e biológico. É dessa forma que Vargas, Vargas e Miguel, em referência à obra clássica de Huizinga, *Homo Ludens*, nos ensina:

Aprendemos que o jogo é fato mais antigo que a cultura, já que esta, mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre uma sociedade humana [...]. É possível inferir, com segurança que a civilização humana não acrescentou característica essencial alguma à ideia de jogo – e assevera o mestre: o jogo ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma função significativa, isto é, encerra um determinado sentido. No jogo, existe alguma coisa ‘em jogo’ que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa. (VARGAS, VARGAS, MIGUEL, 2018, p. 11)

Por outras palavras, a prática do jogo e o jogo em essência não surgem por outra razão senão pela existência da sociedade. Há na essência do jogo um significado além daqueles que a mente humana hodierna idealiza em primeiro plano (a saúde e o desenvolvimento físicos) qual seja, sua perspectiva lúdica.

Além disso, não é possível observarmos o jogo por uma única perspectiva. Se o desporto possui uma abrangência universal, não seria diferente com o seu originador. Isso pois o planeta Terra deve ser observado como um “mosaico de valores” ou culturas (VARGAS, 2017, p.17), pois, ao passo que a sociedade brasileira supria suas carências lúdicas com um estilo de jogo, a sociedade japonesa preenchia sua lacuna com outro estilo:

É possível inferir que o jogo, como meio essencial para dar vazão, sentido e concretude à dimensão lúdica dos seres humanos, vai inserir-se neste mosaico que compreende o processo longitudinal e perene das civilizações e, destarte, vai sofrer as influências das diferentes culturas nos aspectos morfológicos que compreendem os contornos e os conteúdos das pejejas. (VARGAS, VARGAS, MIGUEL, 2018, p. 12)

De forma complementar, para o professor lusitano Manuel Sérgio o jogo tem em sua essência a própria cultura, uma vez que:

O jogo insere-se, também, na mesma essência da cultura. Também no mundo da cultura há uma arte de viver em que o desinteresse e a gratuidade pontificam. Também o homem culto joga com um conjunto de valores preferenciais e, com eles, livremente condensa a contemporaneidade, ordena as suas aquisições e perspectivas mentais compõem o mito dinamizador que o leva ao desenvolvimento axiológico das exigências humanas. (SÉRGIO, 2003, p. 39)

Com a aproximação das culturas, os jogos isolados em suas sociedades ganham novas fronteiras e passam a sofrer alterações influenciados por diferentes costumes e, inclusive, questões geográficas de onde é praticado.

Devido ao mosaico de culturas, referido por Angelo Vargas, e ao desenvolvimento do jogo, tornou-se necessário o estabelecimento de diretrizes com o objetivo de convergir diferentes práticas em uma substância unificada. É da codificação e da normatização do jogo que nasce o desporto e a sua prática propriamente dita, inclusive com viés profissional. Prova disso são as legislações específicas que organizam e regulamentam o esporte e ditam as normas de suas competições.

Independente de como se manifesta, o desporto está sujeito a regras, como podemos observar do mais simples jogo infantil, a exemplo da “queimada” ou ao mais tradicional jogo de futebol em determinado campeonato, todos obedecem a regras previamente estabelecidas. As normas se desenvolvem como um facilitador e unificador de fórmulas e soluções para o desporto, dada a sua amplitude e globalização. (PIRAGINI, 2018, p. 41)

O desporto é, então, espécie do gênero jogo (TUBINO, 2007) e pode ser entendido como “todas as formas de actividades físicas que, através de uma participação organizada ou não, têm por objectivo a expressão ou o melhoramento da condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis” (CONSELHO DA EUROPA, 1992, p. 3).

A característica transnacional do desporto, ocasionada pela aproximação de culturas e pelo fenômeno da globalização, e a sua grande penetração nas mais variadas sociedades, refletem ao desporto diferentes perspectivas de exploração desde promoção da saúde social até interesses políticos.

O esporte pode ser visto por muitos ângulos, alguns irão compreendê-lo como um setor da economia que movimenta considerável parte do PIB mundial, outros utilizaram para a promoção da saúde. Há quem o explore enquanto propaganda de regime político, ou ainda, aqueles que simplesmente não se importam com uma definição para o esporte, apenas o praticam, amam-no e regem suas vidas com base em seus princípios éticos-morais. (FACHADA, 2016, p. 6)

Pelo exposto, o desporto atual deixa de ter apenas a sua característica lúdica e passa a se corresponder com outras esferas da sociedade planetária, refletindo na seara da saúde e bem-estar, desenvolvimentista, política, mercadológica, entre outras. Finaliza-se, pois, com as palavras de Álvaro Melo Filho (1986, p. 3): “ninguém pode contestar que, hodiernamente, o desporto participa fortemente da vida social, econômica e política dos povos, direta ou indiretamente, como uma realidade sociológica que o Direito não pode ignorar”.

II.2 – O mercado do futebol

O fenômeno esportivo e as suas variadas nuances podem ser observados, especialmente, no universo futebolístico. Um jogo originado em uma cultura específica, em uma sociedade isolada, conquista outros territórios, inclusive, além-mar, adquire novos delineamentos ocasionados pelo choque entre culturas tornando-se uma modalidade esportiva das mais populares do globo.

Como já é notório, o futebol possui origem milenar que nos leva a Grécia Antiga e ao Antigo Império Chinês remontando aos anos anteriores a Cristo. Porém, o futebol em sua versão hodierna nos faz viajar à Grã-Bretanha durante a segunda metade do século XIX. Foi lá que, em novembro de 1872, duas equipes (11 pessoas em cada) se enfrentaram em um gramado com o objetivo de, com os pés, acertarem entre as traves da equipe adversária marcando um “*goal*”, sendo vencedora a equipe que mais vezes alcançasse o objetivo (ALVES, 2012).

A aproximação das culturas trouxe a prática do futebol de forma organizada para o Brasil, mais precisamente para a cidade de São Paulo, pelas mãos do paulistano Charles William Miller⁸, em 1895 (MÁXIMO, 1999)⁹. Da modalidade praticada pela elite brasileira, começam a surgir associações esportivas para a prática do futebol (v.g. Fluminense Football Club, 1902) e outras, pré-existentes, passam a aderi-la ao seu escopo (v.g. Clube de Regatas do Flamengo, fundado em 1895 e com aderência ao futebol em 1911).

⁸ Charles Miller deu nome à Praça Charles Miller, onde fica localizado o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, no bairro Pacaembu, São Paulo/SP.

⁹ Importa destacar que existem registros da prática amadora do futebol anteriores a vinda do futebol de forma organizada. Jones Rossi (2014, p. 22-23) identifica que, ainda na década de 1970, marinheiros mercantes ou de guerra da Grã-Bretanha, França e Holanda praticavam o futebol amador de forma lúdica em frente ao, hoje, Palácio da Guanabara.

Entretanto, o futebol não ultrapassou apenas as fronteiras terrestres, como aconteceu no eixo Grã-Bretanha-Brasil, mas também as fronteiras sociais (MÁXIMO, 1999). O seu dinamismo e popularidade no Brasil cresceram e a modalidade atingiu diversas classes de uma mesma sociedade. Surgiram associações que nasceram em berços fabris, como, por exemplo, o Sport Club Corinthians Paulista, fundado em 1910, e a inclusão de negros no futebol, tendo como pioneiros, na década de 1920, o Club de Regatas Vasco da Gama (fundado em 1898) e a Associação Atlética Ponte Preta (fundada em 1900).

Não foi o fim. Observa-se, ao longo de sua história, que o futebol deixou de promover a prática da modalidade esportiva somente pela sua ludicidade e saúde e passa a se desenvolver também na seara do desporto de alto-rendimento – iniciando a busca por competição, vitórias sobre adversários de uma mesma modalidade e, posteriormente, a promoção de grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de Futebol inaugurada em 1930 (TUBINO, 2001).

É, principalmente, na dimensão do alto-rendimento que o futebol ultrapassou as fronteiras do esporte pelo esporte, conquistou diferentes espaços e adquiriu outras características. Sobre isso, o doutrinador e também constituinte do art. 217 da Carta Magna brasileira, Manoel José Gomes Tubino, nos esclarece que se tratam de características que refletem na ideia de capital.

Dentre elas, TUBINO (2001, p. 41) destaca que: (i) o esporte de alto rendimento se torna meio para o progresso nacional e de aproximação de culturas ao ser reconhecido como uma atividade cultural; (ii) ocorre a estruturação do esporte em um sistema organizado; (iii) há a inserção no universo desportivo de outros atores que não estariam essencialmente interligados ao esporte na seara profissional; e (iv) há o desenvolvimento da indústria esportiva em diferentes nichos mercadológicos, inclusive no turismo.

Observa-se que cada característica emana em outra, como se fossem uma cadeia de consequências. O futebol, por exemplo, é um meio de progresso nacional, reconhecido como cultura, que exige um sistema organizado devido a sua popularidade que, por sua vez, requer a atividade de outras áreas profissionais para o seu próprio desenvolvimento, tornando-se rentável

e, conseqüentemente, desenvolvendo-se num segmento mercadológico fomentado pelas paixões da massa.

Desta forma, quando pensamos no fenômeno do Direito e do desporto chamado futebol brasileiro, pensamos em dois termos: associativo e federativo. Associativo pois, em linhas gerais, os clubes de futebol se associam a entidade de administração do desporto regional correspondente ao estado da federação em que se localiza que, por sua vez, se associam a entidade de administração nacional.

As Entidades de Administração do Desporto (“EAD”) são instituições que regulam as modalidades desportivas, ditam suas regras e estabelecem as normas de competições¹⁰. No Brasil, são as confederações e as federações que exercem esse papel, sendo o futebol organizado em esfera nacional pela Confederação Brasileira de Futebol (“CBF”), e em esferas regionais pelas federações de futebol estaduais, como, por exemplo, a Federação Paulista de Futebol (“FPF”) e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (“FERJ”).

Não obstante, o sistema também se caracteriza como federativo, uma vez que as diferentes entidades de administração do desporto regional possuem independência umas das outras e são submetidas às regras e normativas de uma entidade nacional, tal qual ocorre com o Estado Brasileiro: unidades federativas independentes e subordinadas a uma normatização superior.

A CBF, como EAD nacional, ainda tem o poder-dever de associar-se a federações internacionais do futebol, tornando o futebol brasileiro um braço da transnacionalidade da modalidade. Identificamos em esfera internacional a *Confederación Sudamericana de Fútbol* (“CONMEBOL”) e a Federação Internacional de Futebol (“FIFA”), entidade máxima de administração do futebol.

¹⁰ Cada modalidade desportiva faz parte de uma federação e/ou confederação que a regule, podendo, inclusive, a identificação de federações e/ou confederações que abracam mais de uma modalidade, acobertando modalidades que apresentam alguma similitude essencial, como, por exemplo, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (“CBDA”) e, conforme seu próprio estatuto social, tem por finalidade “administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar em todo o país a prática dos desportos aquáticos, em todos os níveis” (CBDA, 2017)

Entretanto, não é somente das EADs que é composto o modelo associativo e federativo, sendo, também, imprescindíveis para sua existência as Entidade de Prática Desportivas (“EPD”).

As EPDs são, em sua maioria, associações sem fins lucrativos, identificadas como agremiações ou clubes, que possuem como finalidade substancial proporcionar e promover a prática desportiva formal em diferentes modalidades. Podem ter sua principal atuação em uma única modalidade, sendo capazes, inclusive, de promover outros tipos de atividades – recreativas, culturais, assistenciais – em prol da sociedade (CORINTHIANS PAULISTA, 2017). Destaca-se ainda que, após fundado, o clube de futebol só passa a integrar o sistema federativo do futebol depois de filiado a entidade de administração do desporto regional e, conseqüentemente, vinculado à CBF.

A estruturação do futebol da forma que temos hoje permitiu a transformação da modalidade em uma área de atuação das mais variadas profissões e também em um importante segmento mercadológico. Isso se deve ao fato de ser a modalidade desportiva mais popular na sociedade brasileira.

Na visão de Tim Vickery (apud PIRES, 2012, p. 45), o futebol se torna uma modalidade das massas, pois é nato do brasileiro a vontade e sede pela vitória e foi em seu vitorioso futebol que o Brasil ganhou destaque internacional ainda nos anos 70. Por isso, Vickery minucia que o cidadão brasileiro gosta mais de se colocar como vitorioso do que do futebol propriamente dito.

Independente do motivo que faz o brasileiro ser um apaixonado por futebol, Richard Giulianotti, em sua obra Sociologia do Futebol, justifica que o futebol profissional já possui em sua essência o ambiente mercadológico e, da mesma forma, o jogo propriamente dito é influenciado cada vez mais pela cultura do consumo (GIULIANOTTI, 2002), fato que impulsiona a mercantilização do futebol. O sociólogo intitula essa fase como época “pós-moderna do futebol” em que a modalidade passa a ser explorada de forma multifacetada:

A época “pós-moderna” do futebol reflete maior hegemonia da classe média sobre a sua cultura; uma crescente mercantilização de suas atividades

culturais; e a conseqüente influência das redes de televisão no controle dos clubes, na organização de torneios e no financiamento do esporte. O futebol entra definitivamente na moda. No Ocidente, ele simboliza uma modernidade avançada e uma entrada para a cultura europeia; [...] Rendas televisivas e capitalização de mercado multiplicam os lucros das principais equipes.

Para demonstrar o sistema mercadológico do futebol, as análises realizadas pela BDO Brasil, entre 2009 e 2019, identificaram que em 2014 (ano de Copa do Mundo de Futebol no Brasil) a FIFA teve aproximadamente US\$ 2 bilhões de receita total, dos quais US\$ 700 milhões correspondem a direitos de transmissão, US\$ 450 milhões a patrocínios, US\$ 150 milhões a licenciamentos e US\$ 650 milhões relacionados a outras receitas – sendo evidenciado como o de ano de maior retorno financeiro no período demarcado.

Já quanto à CBF, durante o período analisado, o ano de maior receita foi o de 2016 (ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro) chegando a, aproximadamente, uma receita de R\$ 600 milhões, dos quais 69% da receita advinda de contratos de patrocínio.

Ademais, a pesquisa realizada identificou que, entre 2013 e 2017, de 11% a 15% das receitas dos 25 clubes brasileiros partícipes da pesquisa advinham de patrocínio e publicidade, de 6% a 11% de ingressos vendidos e de 9% a 13% do corpo associativo dos clubes, receitas influenciadas diretamente pelo público consumidor do futebol, isto é, apesar de isoladamente mínimas em relação ao montante total de receitas, percebe-se elas somam uma variante de 26% a 30% de participação no total.

Em 2018, a CBF identificou que o futebol brasileiro de forma direta ou indireta representou 0,72% do PIB nacional, valor próximo a R\$ 52,9 bilhões, dentre eles R\$ 37,8 bilhões resultantes de efeitos indiretos, dos quais estão inclusas as receitas advindas do mercado consumidor do futebol.

Os números expostos, por si só, já demonstram que o futebol deixa de ser lazer, ludicidade e de relevância apenas para aqueles que os praticam, e se transformar, também, em um mercado importante e dependente do público consumidor e de suas paixões:

A sociedade é consumidora do esporte (espetáculo), seja como torcedora nos estádios e nas quadras ou como espectadora, ouvinte ou leitora dos meios de

comunicação. O nível de consumo e de investimento, inclusive financeiro, depende de cada indivíduo e/ou de cada grupo. Quanto mais envolvido e apaixonado por esporte, maior o seu envolvimento e seu investimento. (HATJE, 2003, p. 4)

É sob a perspectiva do torcedor-consumidor que o esporte, em especial, o futebol, se coloca em posição de “protagonismo” e observa uma importante fonte de renda ao ser entendido como entretenimento, se colocando no mapa da indústria cultural e sendo amplamente aceito pelo Estado, pela sociedade e pelo mercado (VAZ, 2005).

Assim, temos o futebol como um fenômeno esportivo que conquista as massas e atinge fortemente o público que passa a consumir e movimentar o mercado com paixões dilaceradas. Mais do que esporte, ele se torna entretenimento e, assim como uma peça de teatro tem os seus atores, diretores, técnicos e plateia, o futebol possui seus atletas, treinadores, dirigentes e torcedores, onde uns desfilam nos tablados de grama talento, técnica, suor e garra e outros cânticos, interpretações, risos e lágrimas, dignos dos maiores espetáculos da Terra.

No teatro e no futebol, a plateia e os torcedores se confundem num mesmo papel, diferenciados apenas pelo sentimento que os movem. Este papel torna-se essencial para a grandiosidade de ambos os espetáculos: de consumidores ávidos para que os produtos de suas paixões sejam inseridos no mercado.

É justamente quando o futebol é visto sob a ótica mercadológica, então, que identificamos intersecções entre o futebol e o universo marcário destrinchado no capítulo anterior, mas não só. Quando imaginamos o público, o torcedor, como importante fomentador do universo futebolístico, torna-se ainda mais perceptível a incidência do universo marcário, uma vez que somente este pode trazer a distintividade essencial aos produtos e serviços deste consumidor tão peculiar e causar o sentimento de identificação.

III. OS CONFLITOS EXISTENTES ENTRE LEGISLAÇÕES: LEI GERAL DO DESPORTO VS. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

III.1 – Os sinais distintivos dos clubes de futebol e o art. 87 da Lei nº 9.615/1998

Não seria exagero trazer ao lume que o desporto, com seus contornos normativos, é a forma que a sociedade contemporânea encontrou para tornar perene a capacidade de sonhar, sob o delírio das emoções competitivas, a eterna, primitiva e essencial dimensão lúdica do ser humano” (VARGAS, LAMARCA, VARGAS, 2018, p. 21)

Se é dever do Estado fomentar a prática desportiva formal e não formal, conforme prevê a CRFB/1988, também é dever do Estado estabelecer as diretrizes gerais para a prática formal e não formal do desporto. Segundo Montesquieu as leis são resultados da necessária organização das coisas:

As leis, em seu significado mais extenso, são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas; e neste sentido, todos os seres tem suas leis; a Divindade possui suas leis, o mundo material possui suas leis, as inteligências superiores possuem suas leis, o homem possui suas leis. (MONTESQUIEU, 2015, p.33)

Sendo assim, apesar de legislação ou outra versarem sobre desporto, foi só em 1993 que surgiu legislação sólida que abrangia o desporto em suas variadas esferas. A Lei nº 8.672/1993 foi, até os idos de 1998, a responsável por dar diretrizes à organização desportiva brasileira. Segundo Rafael Terreiro Fachada, a legislação nasceu “com o claro objetivo de, seguindo o disposto constitucional, retirar do esporte todo o peso autoritário e centralizador do Estado” (2016, p. 87).

Em 1998, o desporto brasileiro passou a ser regido pela Lei nº 9.615/1998, que normatiza, ou pretende normatizar, todas as modalidades desportivas, prevendo regras gerais e, inclusive, questões que envolvem direitos e deveres dos clubes formadores de atletas, competências da Justiça do Trabalho, da Justiça Comum e da Justiça Desportiva e questões referentes ao contrato de trabalho dos atletas.

É nessa concepção de abraçar diferentes áreas que envolvam o desporto em si que a Lei nº 9.615/1998, pretensamente dispõe sobre a proteção dos sinais distintivos que envolvem o mundo desportivo, conforme podemos depreender da leitura do art. 87 a seguir reproduzido:

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 - grifos).

O referido dispositivo também estava presente na lei anterior de forma quase idêntica. O art. 55¹¹ da Lei nº 8.672/1993 e seu parágrafo único não contemplavam o nome e o apelido desportivo dos atletas profissionais.

Sendo assim, nos importa, somente, identificar os sinais distintivos dos clubes de futebol. Como observado anteriormente, os sinais distintivos são aqueles que diferem produtos e/ou serviços de um mesmo segmento mercadológico a fim de possibilitar ao consumidor diferenciar aquilo que consome de outros produtos e/ou serviços servindo como um individualizador. Segundo Newton Silveira, podem ser entendidos como sinais distintivos da empresa o título do estabelecimento, a insígnia, os sinais de propaganda, a marca de fato, *trade dress*¹² e, até mesmo, o nome comercial (SILVEIRA, 2009).

No futebol não é diferente. São sinais distintivos dos clubes o nome, nome comercial e alcunhas (apelidos variados que podem traduzir características variadas da agremiação como as cores e a localização da sede), escudos e brasões, uniformes utilizados durante as

¹¹ “Art. 55. A denominação e os símbolos de entidades de administração do desporto ou de prática desportiva são de propriedade exclusiva dessas entidades, contando com 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 referidas neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominação e de seus símbolos” (BRASIL, 1993)

¹² *Trade dress* pode ser entendido como conjunto de características sensoriais e visuais que o produto, serviço ou estabelecimento comercial apresenta. Inclui-se no *trade dress* disposição de cores, móveis e decorações, texturas, embalagens, cheiros e elementos sonoros (SOARES, 2004).

competições, disposição de elementos e cores de forma organizada e sistematizada, mascotes, hinos, dentre outros.

Resta claro o porquê da proteção legal conferida pelo artigo 87 da Lei n.º 9.615/1998. Segundo o Álvaro Melo Filho, essa proteção advém da potência da exploração dos sinais das entidades desportivas, uma vez que

Por saber da potencialidade do “marketing” desportivo e para resguardar a denominação e símbolos das entidades desportivas, o legislador outorgou-lhes por tempo indeterminado a proteção de garantias legais, independente de registro ou averbação do INPI, livrando-se tais entidades desportivas dos contumazes usurpadores de denominações e símbolos, que, usando dos mecanismos constantes no Código da Propriedade Industrial, poderiam obter o direito e o privilégio a estas denominações e símbolos, passando, depois, a extorquir e explorar as entidades desportivas que houvessem descurado do registro ou averbação exigível. (MELO FILHO, 2000, p. 226-227)

Segundo a legislação, portanto, para que um clube de futebol e, mais que isso, para que qualquer entidade de prática ou de administração do esporte tenham seus nomes, símbolos, alcunhas e demais sinais de identidade visual protegidos, bem como garantam a exploração do uso exclusivo, não há obrigação de registro no órgão competente.

Como já se sabe, o órgão ao qual se refere o Professor é o INPI. Sendo assim, basta que uma entidade desportiva, um clube de futebol, exista e seja e participe do sistema associativo-federativo da modalidade para que tenha sua identidade protegida e direito de uso exclusivo de seus sinais distintivos.

Podemos depreender, portanto, que o objetivo do dispositivo legal foi desburocratizar a proteção dos sinais distintivos das entidades desportivas, uma vez que a exploração de sua marca é artigo de prestígio no mercado brasileiro e uma importante faceta para a captação de recursos financeiros.

Ponto inequívoco. Como demonstra o relatório da BDO Brasil, o licenciamento dos sinais distintivos e estratégias de marketing geram ou podem gerar receitas significativas que compõem os ativos financeiros do clube de futebol. Além disso, o relatório traz à tona alguns números que fundamentam essa expectativa de rentabilidade das marcas esportivas.

Utilizando como base de cálculo 30 variáveis, dentre elas dados financeiros, históricos dos clubes, informações publicadas em pesquisas com os torcedores, dados de marketing esportivo, hábitos de consumo dos torcedores, engajamento em mídias sociais e dados sociais e econômicos do mercado em que os clubes, a BDO Brasil estimou o valor da marca de 25 clubes brasileiros (2018, p. 59).

Vale a pena observarmos alguns números. Os clubes com maior valor de marca no ano de 2018 eram C.R. Flamengo, S.C. Corinthians Paulista, S.E. Palmeiras, São Paulo F.C. e Grêmio F.B.P.A (respectivamente), com valores que variam de R\$ 1,95 bilhões a R\$ 667,8 milhões (2018, p. 68-72).

Esses números não trazem perspectiva diferente da alta rentabilidade da marca e dos frutos que podem advir da sua exploração. Esse pensamento é corroborado por Álvaro Melo Filho e Luiz Felipe Guimarães Santoro ao identificarem os ativos intangíveis dos clubes de futebol como meio de comercialização motivados, inclusive, pelas paixões dos torcedores-consumidores:

Como em qualquer outro ramo de negócio, os clubes de futebol se vêm obrigados a gerar receitas mediante a comercialização de seus ativos tangíveis e intangíveis junto ao mercado consumidor. As empresas patrocinadoras se interessam em atrelar suas marcas às marcas esportivas de sucesso; as redes de TV transformam os estádios em estúdios quando transmitem as partidas dos clubes de futebol de destaque; e os torcedores (ou consumidores, como destestamos ser chamados) procuram não apenas a camisa de seu clube, mas toda e qualquer espécie de produto, esportivo ou não, que carregue o distintivo de sua equipe do coração. (MELO FILHO; SANTORO, 2019, p. 94 - grifos)

Pelo exposto, compreende-se que o objetivo do art. 87 da Lei nº 9.615/1998, ao que se refere ao futebol, não é outro senão garantir ao clube de futebol uso exclusivo e desburocratizado de sua marca a partir do momento em que é inserido no mercado, ou seja, a partir do momento em que tem sua licença concedida pela CBF e há a sua filiação na entidade de administração do desporto competente, de modo a proteger a história e a tradição das agremiações.

Identifica-se, portanto, um descompasso entre as legislações brasileiras, uma que dispõe sobre normas que regulamentam o desporto e outra que dispõe sobre as diretrizes da propriedade industrial brasileira em acordo com dispositivos transnacionais, posto que esta estabelece critérios para a concessão de um registro de marca e limitações à essa proteção, definindo, inclusive, métodos para combater que terceiro adquira uma marca sem fazer o uso preciso dela ou sem ela ter criado e concedendo a unicidade e identificação do consumidor.

III.2 – As lacunas do ordenamento jurídico advinda do descompasso das leis

Trazida à lume a divergência legislativa entre a Lei Geral do Desporto e a LPI, conseguimos tecer questionamentos sobre esse fenômeno e identificar possíveis lacunas no ordenamento jurídico brasileiro.

De início, observa-se que há um conflito entre leis específicas, uma que versa sobre o desporto e outra sobre a propriedade industrial. A primeira, apesar de específica sobre o desporto, seu escopo é regulamentá-lo de maneira generalista em aproximados 100 artigos, se aprofundando em alguns pontos e sendo superficial em outros, como é o caso do art. 87. A segunda, rege e normatiza questões referentes a propriedade industrial de forma minuciosa em seus quase 250 artigos e recepciona tratados internacionais referentes a seara mercadológica universal.

Depreendemos, portanto, que, ao excepcionar a regra aplicada em todo o território nacional em um único artigo para um nicho específico do mercado sem maiores especificações, diagnosticamos um descompasso normativo entre os ordenamentos desportivo e da propriedade industrial, isto é, um dispositivo que coloca em xeque regras transnacionais em que aquele ativo é pautado.

Como anteriormente mencionado, os clubes de futebol, assim como a própria modalidade, são instituições centenárias de história tão vinculadas à nossa própria, como sociedade, que por vezes podemos contá-las uma sob a ótica da outra. Por tal motivo, o art. 87 da Lei nº 9.615/1998 tenta preservar essa história, trazendo a proteção mercadológica, através de cogência legal.

Além de promover a proteção da identidade visual dos clubes de futebol, excepcionando a necessidade de registro de marcas no INPI e descaracterizando o sistema atributivo do registro marcário, a Lei Geral do Desporto também vai de encontro com as limitações gerais da proteção marcária – temporalidade e especialidade.

Ao discorrer sobre o direito a uso exclusivo de nome e símbolos que identificam a entidade de prática desportiva, a lei desconsidera o segmento mercadológico e concede o status de alto renome a quaisquer sinais distintivos de todas as entidades de prática desportiva, afastando o pré-requisito do instituto originário da propriedade industrial que concede a uma marca proteção ampla em segmentos de mercado diferente do de origem pautado no reconhecimento, prestígio e alcance da marca a diferentes públicos.

É como leciona Kone Prieto Furtunato Cesário e Alan Lopes de Barros, minuciando pontos de Maitê Moro:

A citada norma é um desprestígio ao instituto do alto renome marcário. O legislador já percebera o potencial econômico da marca passível de ser explorado e deu aos sinais distintivos dos clubes de futebol e então catapultou todos os sinais distintivos de todas as agremiações de futebol a um status automático de marca de alto renome, sem observar que para essa grande proteção de uma marca deve ser essencialmente dois elementos: “a) o conhecimento da marca deve ser considerado perante o público em geral, e não só por parte dos consumidores do produto ou serviço; e b) ser uma marca que assinala produtos de qualidade”. (CESÁRIO; BARROS, 2020, p. 8)

Além de romper com o princípio da especialidade e com o instituto do alto renome e seus pré-requisitos, a legislação concede proteção *ad eternum* superando o princípio da temporalidade, que tem como escopo resguardar que a marca represente de fato um produto ou serviço existentes.

Sob esta perspectiva, pode-se imaginar que o legislador tenha pensado em excepcionar o registro de sinais distintivos de entidades desportivas pautando-se no custo que clubes de menor expressão teriam no decorrer do processo de registro, mas acaba por desprestigiar os clubes que desenvolvem uma identidade realmente distintiva, sendo que a problemática poderia ser resolvida com artimanhas como a isenção do pagamento de taxas, por exemplo (CESÁRIO; BARROS, 2020).

Ao desobrigar aos clubes o registro no INPI para conquistar a proteção, questiona-se: qual seria o órgão competente para administrar a proteção marcária das entidades de prática desportiva? A análise dos sinais distintivos e a proteção seria do próprio sistema associativo-federativo do desporto? Seria o INPI o responsável por essa análise mesmo sem o devido processo administrativo de proteção marcaria?

Sobre isso, nos cabe refletir sobre algumas hipóteses de controvérsias que poderão surgir dentro do mundo futebolístico. Segundo o jornal Gazeta Esportiva (2020), no ano de 2019, 650 clubes disputaram alguma divisão de campeonato estadual ou nacional. Destes, 34 clubes são conhecidos como “clubes xarás”, pois possuem nomes, símbolos e outros sinais distintivos similares ou idênticos a clubes de maior expressão (BOL, 2018), o que demonstra não ser de responsabilidade das entidades de administração do desporto a fiscalização da distintividade dos sinais identificadores dos clubes.

Cada um desses 650 clubes tem inúmeros sinais distintivos que, de acordo com a Lei nº 9.615/1998, teriam proteção exclusiva em todo o território nacional, por período indeterminado e em quaisquer classes de produtos e serviços de exploração empresarial. Consequentemente, todas essas agremiações têm o poder de explorar economicamente os sinais distintivos de seus clubes, posto que se tratam de uma fonte importante de receita.

Então, apesar de conceder o uso e a exploração econômica ampla e irrestrita, a legislação desportiva a isso se limita, deixando de identificar a entidade competente para fiscalizar o uso exclusivo destes sinais tanto dentro como fora do universo desportivo. Em outras palavras, conseguimos denotar que ao atingir a esfera mercadológica com um sinal distintivo não protegido pela legislação que o regula, identifica-se a insegurança jurídica.

Insegurança jurídica causada, especialmente, quando o assunto atinge o licenciamento da marca. Pode-se garantir ao licenciante que ele é o único com poderes para explorar a marca em determinado seguimento ao lado do seu titular sem que haja um registro? Questiona-se, pois ao se ter uma marca registrada no INPI, o seu licenciamento deve ser anexado ao seu registro e, com isso, há maior garantia da exclusividade. É do interesse do licenciado que existam outras marcas similares a que explora no mercado?

Ainda, quando um sinal distintivo de um clube de futebol não é registrado, ele está “disponível” para registro de terceiros, independente de classe ou vínculo com o desporto. Isso acontece pois não haverá no INPI registros de marca similar. Frise-se que não caberá a ele analisar conflitos entre os sinais distintivos de clubes de futebol, demais entidades de prática desportiva e, até mesmo, de outras pessoas físicas ou jurídicas existentes no Brasil sem registro de seus sinais na autarquia.

Traz-se ao lume a vedação do inciso XII do art. 124 da LPI que declara que não é possível o registro de marcas de “nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo” (grifo), salvo se ocorrer pela entidade organizadora do evento ou autorizada por ela. Ao discorrer sobre isso, o dispositivo abraça o Tratado de Nairóbi sobre a proteção do símbolo olímpico ratificado pelo Decreto 90.129/1894 e recepcionado pelo art. 15 da Lei nº 9.615/1998. Entretanto, evidencia-se que o dispositivo não versa sobre os sinais distintivos das próprias entidades desportivas, tanto de prática como de administração do desporto.

Além disso, elucida-se que não há, no ordenamento internacional (tratados, resoluções ou convenções) sobre propriedade industrial, instrumento que disponha sobre aquilo que estabelece o art. 87 da Lei nº 9.615/1998. Se assim o tivesse, seria possível, inclusive, contar com a proteção internacional dessas marcas sem o necessário registro nos diferentes escritórios de propriedade intelectual. Assim como ocorre com os símbolos olímpicos, por exemplo.

A evidência de ausência de dispositivo similar no direito internacional e sua aplicabilidade inócua para o direito transnacional da propriedade industrial resta clara quando analisamos o comportamento de outros clubes de futebol de fama mundial. F.C. Barcelona (Espanha), por exemplo, possui mais de 50 marcas registradas no escritório de propriedade intelectual brasileiro e cerca de 25 marcas registradas no argentino, enquanto os clubes de maior expressão no Brasil – Flamengo e Corinthians – possuem números de registro ínfimos em territórios europeu e argentino (CESÁRIO; BARROS, 2020).

Além disso, quando comparamos os registros de marcas dos clubes em seu próprio território, o Boca Juniors e River Plate (clubes de maior expressão e popularidade na Argentina)

possuem, juntos, aproximadamente 550 marcas registradas na Argentina, enquanto Flamengo e Corinthians somam menos de 300 registros no Brasil (CESÁRIO; BARROS, 2020).

A segurança jurídica concebida pelo registro marcário é refletida em números objetivos: no ano de 2019, a marca do Real Madrid (que tem aproximadamente 50 marcas registradas no Brasil e Argentina e aproximadamente 150 na Europa) atingiu o valor de R\$ 7,4 bilhões de reais (REAL MADRID, 2019), o que a coloca como a marca de clube de futebol mais valiosa do globo, enquanto as marcas dos clubes brasileiros sequer são apontadas na listagem das “50 marcas de clubes de futebol mais valiosas do mundo” da Brand Finance (2019).

Ou seja, quando a legislação desportiva causa insegurança jurídica para as marcas futebolísticas ao não conseguir protegê-las efetivamente, o clube deixa de auferir rendimentos significativos para auto investimento, refletindo no valor da sua marca no mercado e, conseqüentemente, interferindo de forma negativa em valores e interesses na comercialização, vinculação e licenciamento da marca a terceiros – um ciclo vicioso.

Dessa forma, temos que, ao ultrapassar a seara desportiva e atingir um ativo comercial de propriedade intelectual, a legislação desportiva desprotege as marcas de clubes de futebol na essência, o que faz com que o art. 87 não necessariamente atinja o seu fim pretendido, qual seja, a valorização da historicidade e a tradição dos clubes de futebol. Afinal, imaginemos a hipótese do C.R. Flamengo, entidade de prática desportiva com registros de marcas no INPI, exigir, por direito amparado pela LPI, a exclusividade de uso de sua marca e obrigar o Flamengo do Piauí ou o Flamengo de Guarulhos a se eximir de utilizá-la.

É necessário um adendo. No caso da marca FLAMENGO, em especial, trata-se de hipótese além de mero registro marcário. A marca FLAMENGO, de titularidade do C.R. Flamengo, conquistou o status de alto renome no segundo dia do ano de 2019, passados quase cinco anos do requerimento, consagrando-se primeira entidade de prática desportiva a ser contemplada com tamanha proteção em território brasileiro (O GLOBO, 2019). Com isso, a marca nominativa FLAMENGO passa a ser protegida em todas as classes e especificações de produtos e/ou serviços em território brasileiro.

Ainda, no momento em que a marca FLAMENGO adquire o status de alto renome há um reconhecimento por parte do INPI de que se trata de marca altamente conhecida pelo público geral, de prestígio, tradição, qualidade e distintividade. Verifiquemos, pois, a distintividade:

Flamengo

Fla.men.go

Adjetivo: Relativo ou pertencente a Flandres, região entre a França, a Holanda e a Bélgica; flamengense, flandrino, flandrisco, framengo.

Substantivo masculino: natural ou habitante dessa região; flamengense, flandrino, flandrisco, framengo. Ling: cada um dos dialetos falados nessa região (MICHAELIS, 2021)

Do significado intrínseco de FLAMENGO, no Brasil, não se faz referência. Em território brasileiro, FLAMENGO deixa de significar algo relativo ou pertencente a região de Flandres, e torna-se sinônimo da equipe de futebol rubro-negra e carioca. Há um novo significado para a palavra que ultrapassa os limites do dicionário.

O que leva o C.R. Flamengo a buscar o seu alto renome efetivo diante da LPI e do INPI ao invés de se manter protegido somente pela Lei Geral do Desporto é a perspectiva do futebol e de sua marca como um seguimento de mercado, como de fato é. Com a façanha do alto renome, o clube conquista maior liberdade, poder, diversidade e segurança jurídica ao licenciar a sua marca para que terceiros possam explorá-la economicamente em esferas mercadológicas distintas, tendo a certeza e garantia que serão os provedores daquele recurso enquanto a licença estiver vigente. Como consequência, são gerados frutos que retornam ao clube em um ciclo positivo de investimento em si próprio.

Entretanto, há um limite para o exercício desse “status”. O alto renome, como o próprio registro, tem efeito *ex nunc*, isto é, não retroage. O que significa dizer que mesmo que o C.R. Flamengo não possa impedir que marcas com o nome FLAMENGO, como, por exemplo SABÃO FLAMENGO (registro nº 824128559), registradas antes do clube angariar o status de alto renome explorem suas marcas economicamente, pode impedir aquelas que forem depositadas após a concessão.

Diante do exposto, reitera-se: poderiam o Flamengo do Piauí ou o Flamengo de Guarulhos, mesmo com fundação anterior ao status de alto renome do FLAMENGO, serem impedidos de explorar economicamente suas marcas e sinais distintivos pois não possuem

registros que lhe constituem o direito de marca? Para a Lei nº 9.615/1997, a resposta é “sim”, mas para a Lei nº 9.279/1996, a resposta é “não”. Ainda, qual seria a solução encontrada pelo Poder Judiciário ao ser provocado om a questão?

Fato é que ter uma marca distintiva para o mercado já se demonstra questão significativa para o universo futebolístico. Prova disso que o acima referenciado, Flamengo de Guarulhos (Associação Atlética Flamengo, com sede na cidade de Guarulhos/SP), reformulou a sua identidade visual com o objetivo de ser contemplado e colher os frutos trazidos pela distintividade de sua marca:

Tabela 4 – Comparação entre os símbolos dos “Flamengos”

C.R. Flamengo	A.A. Flamengo (até 2021)	A.A. Flamengo (a partir de 2021)
		

Foto/Divulgação: C.R. Flamengo e AA. Flamengo

Apesar de mínimo, uma vez que a distintividade do clube não se baseia somente em sua identidade visual, a alteração demonstra um maior interesse do clube em conquistar espaços no universo mercadológico. Nas palavras do diretor de marketing da A.A. Flamengo, Lucas Bricker, em entrevista:

É importante ter uma identidade própria, uma marca sólida e mostrar a força que temos independente do nome vinculado. A história do Flamengo tem ligação com o Rio de Janeiro e isso é irreparável e sempre iremos respeitar. O principal ponto positivo é a abertura de portas para patrocinadores e novos torcedores. (BARRETO, 2021)

Com isso, observamos importante, mas mínima, movimentação dos clubes de futebol em identificarem em seus sinais distintivos importantes ativos geradores de receitas, sinais estes

que até então são pouco explorados. Inclusive, mesmo que uníssono, a alteração da identidade visual de um clube fundado em 1951 pode ser entendida como um importante gesto em busca da sua verdadeira identidade. Por outro lado, observa-se uma problemática criada por uma garantia da Lei Geral do Desporto que, ao atingir a esfera mercadológica e refletir no universo desportivo, não a consegue solucionar por si só, e se torna necessário recorrer às vias do Poder Judiciário que deverá ponderar entre os princípios do mercado e os objetivos do desporto, essencialmente não relacionados, mas que conectam ao ter no futebol um universo mercadológico.

CONCLUSÃO

A Propriedade Industrial e o Direito Desportivo são áreas distintas do universo jurídico e ambas têm como origem fatos sociais. A primeira discorre sobre os bens intangíveis próprios da criação, científica ou industrial, regida, especialmente, pela Lei nº 9.279/1996. Enquanto isso, a segunda trata de questões e relações jurídicas existentes no esporte que tem como regulamentadora a Lei nº 9.615/1998 (Lei Geral do Desporto) e outras legislações especiais, como o Estatuto do Torcedor.

A Propriedade Industrial, em especial o instituto marcário, nasce na era mercantilista e advém da ideia do capital, isso pois o principal ativo das marcas é conhecido como sinais distintivos que, desde a antiguidade, são utilizados para identificar produtos e serviços tanto em gênero como em qualidade. Através desses sinais, a sociedade identificava o local onde vendiam-se carnes ou leites (distinção de gênero) e também quem produzia a “carne a” e quem produzia a “carne b” (distinção de qualidade), por exemplo.

Com o passar dos anos e com a ascensão do universo capitalista, tem início o fenômeno da concorrência e a criação de artimanhas para cooptar a clientela alheia. Dentre essas artimanhas, cita-se a usurpação dos sinais distintivos alheios ou criação de sinais semelhantes para confundir o consumidor sobre a procedência do produto ou demonstrar ligação inexistente com aquele a fim de angariar capital.

É com o objetivo de proteger o consumidor que nasce o instituto da proteção e registro marcário que, no Brasil, é de responsabilidade do INPI. Através dessa entidade, os sinais distintivos conquistam seus registros após seguido o procedimento administrativo necessário e adquirem o direito de utilizar de forma exclusiva a sua marca dentro do seguimento mercadológico que atuam, podendo ser um NOME, um SIMBOLO, ou AMBOS, e até mesmo ter característica tridimensional.

Destaca-se que a proteção marcária tem suas limitações advindas de tratados internacionais sobre a matéria, sendo elas a limitação temporal de 10 anos (o registro pode ser renovado quantas vezes o seu titular achar necessário), a territorial (o uso exclusivo da marca é limitado às fronteiras terrestres de jurisdição do escritório de propriedade industrial que o

concede) e a de especialidade (a marca registrada só tem uso exclusivo para aquele fim a qual se destina, caso queira fim diverso, o seu titular deve requerer outro registro).

Exceção ao princípio da especialidade, o alto renome foi conquistado, no Brasil, por marcas como FLAMENGO e FÓRMULA 1, sendo consagrados pelo INPI o prestígio (resultado, especialmente, da tradição da marca no segmento mercadológico) e que o reconhecimento da marca pelo público ultrapassa os limites do seu público consumidor e atinge o público geral.

As citadas marcas pertencem a um segmento especial do mercado: o desporto. O desporto tem origem no jogo que, por sua vez, é resultado da carência por ludicidade de sociedades isoladas mundo a fora. Com a aproximação das diversas culturas e o transpasse dos costumes, os jogos sofrem mutações e ganham novos contornos que os delimitam e, então, temos o esporte e a sua expressão em diferentes modalidades.

Uma dessas modalidades é o futebol, que originado na Grécia Antiga e no Antigo Império Chinês ganha outros contornos com o passar do tempo e nos é apresentado da forma como vemos hoje somente na segunda metade do Século XIX, no Reino Unido, chegando ao Brasil em 1895. Com berço na elite, o futebol ganhou as massas e se descobriu inserido em um mercado que movimentava bilhões de reais todos os anos, chegando a representar quase 1% do PIB brasileiro – o futebol ultrapassa os limites da ludicidade e do desporto pelo desporto e conquista o universo mercadológico.

Ao ser observado como um verdadeiro fenômeno desportivo, o futebol impulsiona a legislação geral do desporto, a Lei nº 9.615/1998 (em substituição a legislação anterior de 1993), que dispõe sobre diversos tópicos que o envolvem. Dentre eles, em seu art. 87, a lei versa sobre importante ativo da propriedade industrial: a proteção dos sinais distintivos de entidades desportivas e a exploração e uso exclusivos de forma ampla, irrestrita, por período indeterminado e sem necessidade de registro no órgão competente – o INPI.

Pode-se entender que o legislador quis proteger os ativos de propriedade industrial da entidade, considerando, inclusive, as de menor expressão. Mas, ao assim fazer, trata como iguais os desiguais e desprestigia aqueles clubes que possuem de fato uma identidade distintiva.

Com isso, a legislação geral do desporto ultrapassa os limites da propriedade industrial e afasta o significado do instituto do alto renome marcário. Em outros termos, ao excepcionar em um único dispositivo de maneira ampla, a Lei nº 9.615/1998 ultrapassa os próprios limites do desporto e atinge a esfera puramente mercadológica regulamentada por lei específica.

Ainda, o dispositivo não supre lacunas que são identificadas quando pensamos no universo futebolístico, sendo elas o momento em que os sinais distintivos dos clubes de futebol passam a ser protegidos e quem é o órgão competente para administrar possíveis colisões entre eles.

O primeiro questionamento pode ser respondido com base no sistema associativo-federativo do desporto. A partir do momento em que o clube de futebol adquire a sua licença junto à CBF para atuar na seara desportiva e se filia a entidade de administração do desporto regional, ele passa a existir de fato para o sistema brasileiro do desporto, portanto, entende-se que é a partir deste momento que o clube angaria a proteção estipulada pelo art. 87 da Lei nº 9.615/1998.

Sobre o segundo questionamento, o ordenamento brasileiro não possui uma resposta. A Lei Geral do Desporto não define qual o órgão responsável pela análise da distintividade dos clubes de futebol e a LPI estabelece como órgão competente para administrar as marcas existentes no Brasil o INPI. Porém, o Instituto é limitado a resguardar aquelas marcas que nele são registradas ou aquelas excepcionadas pelo art. 124 da lei regulamentadora.

Identifica-se, porém, que apesar da proteção conferida pela Lei Geral do Desporto, clubes como C.R. Flamengo e o S. C. Corinthians Paulista iniciam um movimento para registrarem as suas marcas em diferentes nichos mercadológicos e garantirem maior segurança sobre o seu ativo, abrindo um leque para patrocinadores e para aqueles que também possuem interesse em explorá-las através do licenciamento.

Neste contexto, destaca-se o caso do C.R. Flamengo. Ao não se satisfazer com a proteção dada pela Lei Geral do Desporto e conquistar o status de alto renome conferido pelo INPI e regulamentado pela LPI para a marca nominativa FLAMENGO, coloca-se em evidência

a problemática advinda do conflito das leis. Poderia o C.R. Flamengo impedir que outros “clubes-xarás” pré-existentes ao seu registro marcário ou ao seu *status* de alto renome a se denominarem “Flamengo” uma vez que não possuem sua marca registrada? Poderiam esses clubes pré-existentes registrarem suas marcas neste momento mesmo diante de uma marca registrada com o nome FLAMENGO e considerando, inclusive, o alto renome desta marca?

Desta feita, frisa-se que os conflitos e a tomada de percepção dos próprios clubes de futebol como atores de um universo mercadológico lucrativo em diferentes grandezas, poderiam ser antevistos caso a Lei Geral do Desporto dispusesse sobre o responsável pelo controle e sobre a forma de fiscalização da distintividade dos sinais dos clubes a fim de permitir, desde o início, a unicidade de uma identificação daquela entidade desportiva. Ou, ao menos, que entregasse à legislação específica sobre propriedade industrial e ao INPI o registro marcário e o poder de proteger as marcas dos clubes diante do ritualístico necessário à garantia do direito exclusivo de marca.

Por hora, não restaria outra alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário para que solucione os conflitos advindos do não registro de marcas dos clubes de futebol e do amplo poder estabelecido pela Lei Geral do Desporto, obrigando-o a realizar uma ponderação de princípios basilares e norteadores de ambas as legislações que são inseridas em um ambiente transnacional: para uma o desporto e para a outra o mercado.

REFERÊNCIAS

ALCANTARA, F. Direitos de exclusividade sobre a propriedade intelectual: monopólio jurídico vs. monopólio econômico. **Bhering Advogados**. 2003. Disponível em < <https://www.bheringadvogados.com.br/pt/2003/02/18/direitos-de-exclusividade-sobre-a-propriedade-intelectual-monopolio-juridico-vs-monopolio-economico/> > Acessado em 24 mai 2021.

_____. A proteção das marcas no Direito brasileiro. **Revista Brasileira de Direito Internacional** – **TBDI**. dez, 2006. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/dint/article/view/7533/6641>>. Acessado em: 25 abr 2021.

ALVES, M. Há 140 anos, o ponta pé inicial do esporte bretão. **O Globo**, 2012. Disponível em: < https://museudofutebol.org.br/biblioteca/?gclid=CjwKCAjwv_iEBhASEiwARoemvJoIq7ww_aNgQJh5j8pmUG8w8-pqVt4K3RdgC8P4AEdPvQYc30qzu8BoCVKIQAvD_BwE > Acessado em: 14 mai 2021

BARBOSA, D. B. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARRETO, L. Identidade própria e força além do nome: conheça a reformulação visual do Flamengo de Guarulhos. In: **Lance!**. 7 jan 2021. Disponível em < <https://www.lance.com.br/futebol-nacional/identidade-propria-forca-alem-nome-conheca-reformulacao-visual-flamengo-guarulhos.html> > Acessado em: 19 mai 2021.

BDO RCS Auditores Independentes. Valor da marca dos clubes brasileiros: finanças dos clubes. 11ª Edição. 2018. Disponível em < https://www.bdo.com.br/getmedia/bdbe347f-51d1-4e73-b11e-c7afb15b9ee4/11_Vvalor_das_marcas.pdf.aspx?ext=.pdf&disposition=attachment > Acesso em 15 mai 2021.

BEZERRA, M. F. **Manual de Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

BRASIL. Lei nº 8.672. Institui normas gerais sobre desportos e dá outras providências. 6 de julho de 1993.

_____. Lei nº 9.279. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 14 de maio de 1996.

_____. Lei nº 9.615. Institui normas gerais sobre o desporto e dá outras providências. 24 de março de 1998.

_____. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial nº 1.232.658/SP** (2011/0009911-0) Relatoria Ministra Nancy Andrighi, DJ 12 jun. 2012, DJE 25 out. 2012. Disponível em: < www.stj.jus.br >. Acesso em 21 abr 2021.

_____. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial nº 1.387.244-DF** (2012/0199491-3). Rel. Min. João Otávio de Noronha. Dj, 25 fev 2014. Dje. 10 mar 2014. Disponível em < www.stj.jus.br >. Acesso em 8 mai 2021.

_____. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). **Recurso Especial nº 1.376.264-RJ** (2013/0087236-8). Rel. Min. João Otávio de Noronha. Dj. 9 dez 2014. Dje. 4 fev 2015. Disponível em < www.stj.jus.br > Acesso em 2 mai 2021.

CARVALHO. N. P. **A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CBDA. **Estatuto da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos**. Rio de Janeiro: 20 dez 2017. Disponível em < www.cbda.org.br >. Acessado em 9 mai 2021.

CBF. **Impacto do Futebol Brasileiro**. Rio de Janeiro: EY, 2019. Disponível em < https://conteudo.cbf.com.br/cdn/201912/20191213172843_346.pdf > Acessado em 15 mai 2019.

CESÁRIO, K.P.F. BARROS, A. L. Futebol e o descompasso da proteção das marcas. In: **Jusportivus**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Autografia, out 2020.

CESÁRIO, K. P. F. MORO, M. C. F. Uma breve revisita às funções marcárias. In: **Anais da Jornada de Direito Comercial**. Brasília, 2012.

COLETTI, Luis Renan; PRETEL, Rafael de Carvalho; BONATTO, Raísa Chuchene. Direito de imagem: quando uma figurinha vale mais que um gol?. **Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região**, Curitiba, PR, v. 3, n. 29, abr. 2014. p. 32-50.

CONFED. Estatuto do Conselho Federal de Educação Física. **Diário Oficial da União** nº 237, Seção 1, pág. 137 a 143, 13/12/2010.

Conheça 34 Clubes xarás no futebol brasileiro. In: **Bol**. Disponível em < <https://www.bol.uol.com.br/listas/conheca-os-clubes-xaras-no-futebol-brasileiro.amp.htm> > Acessado em 17 mai 2021.

CONSELHO DA EUROPA. Carta Europeia do Desporto. 1992. Disponível em < <https://ipdj.gov.pt/documents/20123/133814/Carta+Europeia+do+Desporto.pdf/69432aa6-e8e2-ae85-24ce-76cc276d3dda?t=1582815203169> > Acessado em 13 mai 2021.

CONVENÇÃO que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. 14 de julho de 1967, modificada em 28 de setembro de 1979. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf> Acesso em 10 abr. 2021.

CORINTHIANS PAULISTA, S.C. **Estatuto do Sport Club Corinthians Paulista**. São Paulo: 16 jan 2017. Disponível em < <http://corinthians.com.br> >. Acessado em 10 mai 2021.

DI BLASI, G. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

DOMINGUES, D. G. Publicidade e Propaganda das marcas e a retificação publicitária”. **Revista Forense**: 1984.

Flamengo é o primeiro clube do país a se tornar marca de alto renome. In: **O Globo Esportes**. 2019. Disponível em < <https://oglobo.globo.com/esportes/flamengo-o-primeiro-clube-do-pais-se-tornar-marca-de-alto-renome-entenda-23370118> > Acessado em: 19 mai 2021.

GIULIANOTTI, R. **Sociologia do Futebol – dimensões históricas e socioculturais do esporte das multidões**. Tradução de Wanda Nogueira Caldeira brant e Marcelo de Oliveira Nunes. São Paulo: Nova Alexandria, 2002.

HATJE, M. Esporte e Sociedade: uma relação pautada pela mídia. In: **XXVI Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação**. Belo Horizonte: 2003.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Comentários à lei de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e revoga a Resolução INPI nº 110, de 27 de janeiro de 2004. Resolução 121 de 06 de setembro de 2005.

_____. Estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279. Resolução 107 de 19 de agosto de 2013.

_____. Dispõe sobre o registro de marca em sistema multiclasse. Resolução nº 248 de 9 de setembro de 2019.

_____. Revoga dispositivos da Resolução INPI nº 248/2019 de 09 de setembro de 2019 e dá outras providências de 9 de março de 2020.

_____. **Manual de Marcas**. 3ª ed. 2019. 4ª rev. 2021.

_____. Processo nº 811058930. Data da Concessão: 10 abr 1984. <<http://inpi.gov.br>>. Acessado em 23 abr 2021.

_____. Processo nº 812238710. Data da Concessão: 17 mar 1992. <<http://inpi.gov.br>>. Acessado em 23 abr 2021.

_____. Processo nº 811058913. Data da Concessão: 31 ago 1993. <<http://inpi.gov.br>>. Acessado em 23 abr 2021.

_____. **Marcas de renome em vigência no Brasil**. 18 fev 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-18-02-2020_padrao-1.pdf>. Acessado em 1 mai 2021

FACHADA, R. T. **O Direito Desportivo enquanto uma disciplina autônoma**. 2016. 143 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: São Paulo, 2016.

LIMA, E. A. P. **Marcas de Alto Renome: Uma abordagem sobre proteção marcária e aspectos mercadológicos**. 2010. 157 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Estratégia em Negócios). Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2010. Disponível em: <<https://tede.ufrj.br/jspui/handle/jspui/1545>>. Acessado em 1 mai 2021.

MÁXIMO, J. Memórias do futebol brasileiro. **Instituto de Estudos Avançados**. v. 3. nº 37. Universidade de São Paulo: São Paulo, 1999. Disponível em <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0103-40141999000300009&script=sci_arttext> > Acessado em 14 mai 2021.

MELLO FILHO, A. SANTORO, L. F. **Direito do Futebol – marcos jurídicos e linhas mestras**. São Paulo: Quartier Latin, 2019.

MELO FILHO, A. **Direito Desportivo Atual**. Rio de Janeiro: Forense, 1986.

_____. **Direito Desportivo no Limiar do Século XXI**. Fortaleza: Ed. ABC Fortaleza, 2000.

_____. A. Hermenêutica do Desporto Constitucionalizado. In: **Direito Desportivo – Debate e Crítica**. Org. Wladimir de Moraes Camargos. I Simpósio Científico em Direito Desportivo da Universidade Federal de Goiás: Goiás, 2015. p. 150-183.

MELLO, C. A. B. **Curso de Direito Administrativo**. São Paulo, Malheiros, 2000.

MONTESQUIEU C. S. **O Espírito das Leis**. Tradução Maria Flávia dos Reis, Amambaby. Brasil: Editora Ideia Jurídica Ltda., 2015.

MORO, M. C. F. **Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2003.

OLAVO, C. **Contrato de licença de exploração de marca**. Coimbra: Almedina, 2005.

O Real Madrid é o clube de futebol mais valioso do mundo segundo a “Forbes”. In: **Real Madrid**. Disponível em < <https://www.realmadrid.com/pt/noticias/2019/07/o-real-madrid-e-o-clube-de-futebol-mais-valioso-do-mundo-segundo-a-forbes> >. Acessado em: 18 mai 2021.

PERALTA, P. P.; SILVA, E. F.; SARAIVA, E. V. “O merchandising das denominações e símbolos de agremiações desportivas de futebol diante do direito de marcas”. **Revista Direito FV**. v. 15. n. 3. São Paulo: FGV Direito SP, 2019.

PEREIRA, C. M. S. **Instituições do Direito Civil**. v. 1. 13ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992.

PINHO, J. B. **O Poder das Marcas**. 3ª ed. Summus editorial: São Paulo, 1996.

PIRAGINI, R. **A importância da marca como um dos instrumentos de fomento do desporto**. 2018. 108 f. Dissertação (Programa de Estudos Pós-Graduandos em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: São Paulo, 2018.

PIRES, B.. Neymar Crucificado. **Placar**. Nº 1.3371, outubro de 2012. Pp. 42-46. Disponível em < <http://placar.abril.com.br/revista/edicao-1371> > Acessado em 15 mai 2021.

RAMPAZZO, L. Metodologia Científico: para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. 7 ed. São Paulo: Loyola, 2013.

REALE, M. **Filosofia do Direito**. 11. Ed. São Paulo: Saraiva, 1986.

ROCCO JUNIOR, A. J. SANTOS, B. M. Onde está o esporte? – Espetáculo, Entretenimento e Política na Cobertura dos Jogos Rio 2016 das Principais Revistas Semanais do Brasil. In. **40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação** – Intercom: Curitiba, 2017.

ROSSI, J. Guia politicamente incorreto do futebol. São Paulo: Leya, 2014.

São Paulo é o estado brasileiro com mais clubes de futebol profissional. In: **Gazeta Esportiva**. Disponível em < <https://www.gazetaesportiva.com/futebol/sao-paulo-e-o-estado-brasileiro-com-mais-clubes-de-futebol-profissional/> > Acessado em 17 mai 2021.

SCHMIDT, L. D. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013.

_____. Contrafação de marca e concorrência desleal: distinções e semelhanças. **Portal Intelectual**, 2016. Disponível em < https://www.portalintelectual.com.br/contrafacao-de-marca-e-concorrencia-desleal-distincoes-e-semelhancas/#_ftn15 >. Acessado em 24 mai 2021.

SÉRGIO. M. **Para uma nova dimensão do desporto**. Lisboa: Piaget, 2003.

SILVEIRA, N. Sinais distintivos da empresa. In: **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, nº 98. Rio de Janeiro: ABPI, 2009, p. 3-8.

SOARES, J. C. T. **Concorrência desleal: *trade dress* e/ou conjunto-imagem**. São Paulo: Ed. do Autor, 2004.

SUNDFELD, C. Função Social da Propriedade. **Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura - RDAI**, v. 3, n. 10, 30 set. 2019. p. 403 – 423

TUBINO, M. J. G. **Dimensões sociais do esporte**. 2ª ed. São Paulo: Cortez Editora, 2001.

TUBINO, M. J. G. TUBINO, F. M. GARRIDO, F. A. C. **Dicionário Enciclopédico Tubino do Esporte**. Rio de Janeiro: SENAC-RJ, 2007.

UZCÁTEGUI, A. A marca de certificação e suas particularidades. **Revista ABPI**, v. 68, nº 7, 2004. < https://www.researchgate.net/profile/Astrid-C-Uzcategui-Angulo/publication/333745527_A_Marca_de_certificacao_e_suas_particularidades/links/5d05a4ed458515b055d55670/A-Marca-de-certificacao-e-suas-particularidades.pdf> Acessado em: 21 abr 2021.

VARGAS, A. L. S. Por uma lógica desportiva do jogo: o legítimo fundamento do direito desportivo na era da hipermodernidade. In: **Direito Desportivo: Temas Transversais**. Rio de Janeiro: Autografia, 2017. p. 11-24.

VARGAS, A. L. S. LAMARCA, B. R. C. VARGAS, P. O Direito Desportivo e o Espírito das Leis. In: **Direito Desportivo: diversidade e complexidade**. Org. Angelo Luis de Souza Vargas. Belo Horizonte: Casa da Educação Física, 2018. p. 15-34.

VARVAS, A. L. S. VARGAS, P. L. P. MIGUEL, R. O dinamismo do processo civilizador e o hodierno conceito de Desporto: Os e-Sports em questão. In: **e-Sports e o direito**. Org. Angelo Vargas *et all*, Belo Horizonte: Casa da Educação Física, 2018. p. 11-25.

VAZ, A. F. Doping, Esporte, Performance: Notas Sobre Os “Limites” Do Corpo. In: **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**. v. 27, n 1. Campinas: 2005, p. 23-36.