

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

**A PROTEÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DAS AGREMIações DESPORTIVAS
ATRAVÉS DO DIREITO MARCÁRIO NO BRASIL**

LIA TEIXEIRA FERREIRA

Rio de Janeiro

2021/1

LIA TEIXEIRA FERREIRA

**A PROTEÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DAS AGREMIações DESPORTIVAS
ATRAVÉS DO DIREITO MARCÁRIO NO BRASIL**

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 a orientação da **Professora Dra. VERONICA LAGASSI.**

Rio de Janeiro

2021/1

CIP - Catalogação na Publicação

F383p Ferreira, Lia Teixeira
A proteção da identidade visual das agremiações
desportivas através do Direito Marcário no Brasil /
Lia Teixeira Ferreira. -- Rio de Janeiro, 2021.
69 f.

Orientadora: Veronica Lagassi.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2021.

1. Direito Desportivo. 2. Propriedade
Industrial. 3. Direito Marcário. I. Lagassi,
Veronica, orient. II. Título.

LIA TEIXEIRA FERREIRA

**A PROTEÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DAS AGREMIações DESPORTIVAS
ATRAVÉS DO DIREITO MARCÁRIO NO BRASIL**

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 a orientação da **Professora Dra. VERONICA LAGASSI.**

Data da Aprovação: 06 / 10 / 2021.

Banca Examinadora:

Professora Dra. Veronica Lagassi

Dr. Allan Jorge Machado Ramos

Dra. Flavia de Almeida de Oliveira Zanini

Dra. Juliana de Siqueira Ferreira

Rio de Janeiro

2021/1

AGRADECIMENTOS

A Deus, que ouviu as minhas preces e conduziu-me até aqui. Que enquanto eu colocava os pés, sem saber se haveria chão, Ele construía o caminho. Que proveu todos os subsídios físicos e emocionais para que eu me levantasse mais forte de toda queda e seguisse adiante. A Ele toda honra, e toda glória.

Aos meus pais, José Henrique Ferreira e Márcia Regina Ferreira, que assumiram comigo este combate. Que decidiram que eu poderia me tornar quem eu quisesse e chegar aonde eu desejasse. Que investiram em mim muito mais do que poderiam e que nunca sucumbiram a críticas e questionamentos sobre se valeria a pena tanto sacrifício para eu estudar em lugares que “não eram para mim”, mas eles insistiram que seriam, se eu assim quisesse. Aos meus pais que me ensinaram a ser forte e a batalhar por mim, mas também a ser seletiva com as batalhas que escolho. Que me ensinaram que nós não podemos escolher todas as coisas que ocorrem na nossa vida, mas podemos sempre escolher como enfrentá-las. E que felicidade também é uma escolha. Sou grata por terem escolhido sempre a mim, acima de todas as outras coisas. E sou fruto também dessas escolhas. Por isso, sou grata por terem feito escolhas que me permitiram chegar na universidade que sonhei, e que agora me permitem sair dela realizada.

Aos meus irmãos, por terem sido a minha força motriz. Por me acompanharem em todas as minhas caminhadas e compartilharem comigo as minhas dores e regozijos. Por me mostrarem que lar não é espaço físico, mas emocional: com eles, todo lugar é casa. Por terem sido as minhas maiores saudades – Davi e Ester durante os anos em que estive no Rio de Janeiro sem eles, e Sara (*in memoriam*), desde o momento em que deixou de ser presença material, para se tornar presença afetiva –, mas que foram também a minha maior fonte de incentivo.

Aos meus familiares que me deram suporte incondicional, principalmente aos meus avós: Marinho de Andrade (*in memoriam*) por ter me mostrado que a educação é o único caminho; Nelita Teixeira (*in memoriam*) por me ensinar que toda revolução começa com a decisão de não aceitar que a sociedade nos imponha lugares nos quais não caibamos, e mostrar que a cadeira acadêmica também acomoda muito bem a nós mulheres, caso a queiramos; Elza de Andrade, que me recebeu em sua casa nesses mais de cinco anos, fazendo-me companhia por todo esse tempo, o que possibilitou que eu estudasse na UFRJ e que esteja hoje finalizando este ciclo; e Cícero Teixeira (*in memoriam*) que investiu em mim muito além do financeiro, mas

tempo, carinho e confiança, que me aqueceu com o seu café aos domingos e me ajudou a recarregar as energias para cada semana que começava.

A todos os professores que me ensinaram o caminhar. Principalmente à minha orientadora Professora Doutora Veronica Lagassi, que despertou em mim o interesse pelo Direito Empresarial, incentivou-me a estudá-lo mais a fundo, impulsionou-me a seguir em frente com essa pesquisa e a quem muito admiro enquanto pessoa e enquanto profissional.

À Bianca Ferreira e à Thainá Camacho, por terem sido muito mais do que as amigas que pedi a Deus em orações. Por terem sido, nas palavras de Cora Coralina, “colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia”. Por terem sido família, companhia, confiança, força, aconchego, instrumento de fé e amor, em cada um desses cinco anos. E por terem vivido comigo tantas histórias, dores e aventuras. É uma honra me formar ao lado de mulheres tão extraordinárias.

À Antara Morri, ao Victor Alves e ao Marcos Paulo, pela amizade, companheirismo e compartilhamentos. Por terem me acolhido, cada um a sua forma, por terem acreditado em mim, por terem crescido comigo e por terem feito com que a experiência de estudar na Faculdade Nacional de Direito fosse ainda mais especial.

Ao Pedro Kurtz, por ter sido ombro e ouvido amigo nessa reta final. Pela sua paciência, compreensão e parceria. Por não ter poupado manifestações de admiração que me impulsionaram a ir além, e por me incentivar a evoluir sempre.

Aos meus amigos, aos de infância que cresceram ao meu lado e aos que fiz ao longo da vida, por terem torcido por mim e vibrado comigo a cada conquista.

Por fim, à Faculdade Nacional de Direito, por ter me apresentado a um endereço no Rio de Janeiro ao qual pude chamar de lar: Rua Morcovo Filho, nº 8. Por ter recebido a mim e aos meus colegas, com as mais diversas origens, culturas, classes econômicas e sociais sem discriminação. Que, para muito além do diploma, contatos e ensinamentos, concedeu-me autoconfiança, amigos para toda a vida, e esperança. E que apesar do projeto de sucateamento da Universidade Pública, foi resistência, e subsidiariamente, ensinou-me também a resistir.

Cada um destes foi essencial para que eu chegasse até este momento e até este lugar. A eles, o meu mais sincero muito obrigada.

“A ciência é muito mais que um corpo de conhecimentos. É uma maneira de pensar. A ciência convida a admitir os fatos, mesmo que não estejam de acordo com nossas ideias. Ela nos aconselha a incluir nos cálculos, hipóteses, alternativas e a considerar qual delas se acomoda melhor aos fatos. Estimula o equilíbrio sutil entre a abertura a novas ideias, ainda que heréticas, e o exame rigorosamente cético de tudo – tanto das inovações como dos conhecimentos já estabelecidos. É uma ferramenta essencial para uma democracia em época de mudanças”
(tradução livre)

- Carl Sagan

A PROTEÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DAS AGREMIações DESPORTIVAS ATRAVÉS DO DIREITO MARCÁRIO NO BRASIL

Lia Teixeira Ferreira

Professora Orientadora: Dra Veronica Lagassi

RESUMO

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a proteção fornecida pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro à identidade visual das agremiações desportivas. Para tanto, será analisada, em um primeiro momento, a eficiência da proteção à identidade visual das agremiações desportivas fornecida pela Lei nº 9615/1998 (Lei Pelé), lei esta que regula o desporto no Brasil. E, em um segundo momento, analisar como o Direito Marcário surge como uma alternativa para agregar maior proteção aos clubes desportivos no que tange à sua identidade visual. Com este objetivo em mente, buscaremos estudar conceitos e análises de diferentes autores a respeito do Direito Marcário e do Direito Desportivo em relação à Propriedade Industrial das agremiações desportivas, na forma como é regulado pela Lei Pelé, além de explorar como ocorrem, na prática, a utilização dos símbolos, escudos, cores e denominações dos clubes desportivos a partir, inclusive, do acervo de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), em comparação com a análise teórica realizada inicialmente. O resultado deste trabalho mostra uma legislação que não acompanhou com veemência a evolução do desporto e dos novos papéis que ele assume na sociedade contemporânea, apesar de termos à disposição duas leis com potencial para atuar na proteção da Identidade Visual das agremiações desportivas. Revelando a necessidade de mais aprofundados estudos e maiores esforços na readequação destas normas à realidade atual.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Industrial; marcas; Direito Desportivo; clubes Desportivos.

THE PROTECTION OF THE VISUAL IDENTITY OF SPORTS ASSOCIATIONS THROUGH THE TRADEMARK RIGHTS IN BRAZIL.

ABSTRACT

This research aims to analyze the protection provided by the Brazilian Legal System to the visual identity of sports associations. For this, it will be analyzed, at first, the efficiency of the protection of the visual identity of sports associations provided by Law No. 9615/1998 (Pelé Law), a law that regulates sports in Brazil, in a second moment, analyze how Trademark Law emerges as an alternative to add greater protection to sports clubs regarding their visual identity. With that goal in mind, I propose to seek and study concepts and analyzes by different authors regarding Trademark Law and Sports Law in relation to the Industrial Property of sports associations, as it is regulated by the Pelé Law, in addition to exploring how, in practice, the symbols, shields, colors and names of sports clubs are used, even from the data collection of the National Industrial Property Institute (INPI), compared to the theoretical analysis initially performed. The result of this work shows a legislation that has not vehemently followed the evolution of sport and the new roles it assumes in contemporary society, despite having at its disposal two laws with the potential to act in the protection of the Visual Identity of sports associations. Revealing the need for more in-depth studies and greater efforts to readjust these standards to the current reality.

KEY WORDS: Industrial Property; Trademark; Sports Law; Sports Associations.

LISTA DE ABREVIATURAS

ABPI: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Art.: Artigo

CBDF: Código Brasileiro Disciplinar do Futebol

CBF: Confederação Brasileira de Futebol

CBJD: Código Brasileiro de Justiça Desportiva

CND: Conselho Nacional de Desporto

CONMEBOL: Confederação Sul-Americana de Futebol

CRFB/1988: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

CUP: Convenção da União de Paris

IDS: Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Industrial

IFAB: International Football Association Board

INPI: Instituto Nacional de Propriedade Industrial

Lei Pelé: Lei nº 9615 de 1998

LPI: Lei nº 9.279 de 1996, Lei de Propriedade Industrial

OMPI: Organização Mundial da Propriedade Industrial

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	12
METODOLOGIA	15
1. A REGULAMENTAÇÃO DO DESPORTO NO BRASIL PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE	18
1.1 A normatização do desporto no ordenamento jurídico brasileiro, culminando na Lei nº 9615/1998 (Lei Pelé)	18
1.1.1 Os Princípios da Autonomia Desportiva e do Exaurimento da Jurisdição Desportiva	22
1.2 A Identidade Visual das agremiações desportivas	24
1.3 A aplicação da Lei Pelé no que tange a proteção da identidade visual das agremiações desportivas	26
2. A PROTEÇÃO LEGAL DA MARCA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO	29
2.1 A Marca enquanto um instituto da Propriedade Industrial	29
2.1.1 Do conceito de Marca	31
2.1.2 Da classificação de Marca e formas de apresentação	33
2.1.3 Das funções da Marca e Marcabilidade	35
2.1.4 O Trade Dress enquanto objeto para-marcário	37
2.1.5 Da transnacionalidade da marca – Protocolo de Madri	39
2.1.6 Das Marcas de Alto Renome e Notoriamente Conhecida	40
2.2 Legislação vigente	43
3. A APLICAÇÃO DO DIREITO MARCÁRIO NA PROTEÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DAS AGREMIÇÕES DESPORTIVAS	47
3.1 Das vantagens ou desvantagens do Registro de Marca: uma análise comparativa entre a Lei Pelé e o Ordenamento do Direito Marcário	47
3.2 Dos registros do INPI	52
3.3 Do Flamengo enquanto Marca de Alto Renome	60
CONCLUSÃO	63
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	65

INTRODUÇÃO

O Desporto encontra-se, atualmente, em uma posição de extrema importância na sociedade brasileira, ele agrega e impacta em diversos setores, como o cultural, político, social, econômico, educacional, dentre outros. Com o estímulo e a popularidade do Desporto crescendo progressivamente, fenômeno observado no Brasil principalmente em relação ao futebol, naturalmente estabeleceu-se um processo de comercialização neste nicho, que tende a ganhar cada vez mais força. No último século, o esporte alcançou patamares tão maiores do que se pretendia, que deixou de exercer apenas a função de recreação e educação, mas passou a assumir também o status de empreendimento e negócios.

O papel em que o esporte passa a atuar na esfera do comércio é tamanho que, atualmente, muitos empreendimentos têm como objeto basilar o próprio esporte. Esse novo modelo de esporte enquanto negócio passou a desenvolver a chamada indústria esportiva no Brasil, que conta com a comercialização dos mais diversos artigos relacionados ao esporte, desde produtos para fins desportivos para os próprios atletas do desporto de rendimento, seja ele profissional ou não profissional, até produtos diversos de coleção ou para uso cotidiano com referência às agremiações desportivas para o público geral.

Diante deste cenário, tornou-se interessante para os clubes desportivos a exploração comercial de sua identidade visual, que, uma vez atestado o seu sucesso perante o público-alvo e o grande potencial de aumento de receita, contribuem para a tendência das agremiações de expandir exponencialmente os segmentos comerciais secundários em que atuam, de forma a corroborar a urgência de se regulamentar e proteger legalmente estas novas atividades.

Neste ínterim, o livre mercado é operado enérgica e dinamicamente no Brasil, otimizando a sua potência. Há empresas surgindo de modo exponencial, nos mais diversos segmentos, com as mais diversas denominações, símbolos, cores e conjunto-imagem. Os empreendedores, em meio a tantos outros, buscam uma forma de se distinguir e se destacar perante o mercado e a concorrência.

Quando ocorre a Revolução Industrial, o homem se torna capaz de produzir as suas ideias, criações e artes em grande quantidade e, segundo boa parte dos autores de Direito Empresarial,

é nesse momento – em que a competitividade empresarial é intensificada – que o homem buscou proteger e resguardar a sua produção intelectual.

É nesta conjuntura em que urge a necessidade de se regulamentar a forma como ocorre a representação gráfica que confere identidade a uma empresa, instituição ou entidade. Com isto em mente, fomentadores desta normatização suscitaram o início da discussão e estudo sobre a proteção da chamada Propriedade Industrial, até que, em 1883, foi aprovado o texto definitivo e assinado o primeiro acordo internacional que versa sobre a propriedade intelectual, que ganhou o nome de Convenção da União de Paris (“CUP”) e regulamenta e protege a Propriedade Industrial, sendo o Brasil, país signatário desde então.

Um século depois, buscando normatizar a Propriedade Industrial com maior apreço, foi sancionada a Lei nº 9.279/1996, Lei de Propriedade Industrial (LPI), que regula internamente e em âmbito federal estes direitos. A proteção fornecida pela LPI aos direitos de propriedade industrial, de acordo com o seu artigo 2º, se divide em: concessão de 1) patentes de invenção e de modelo de utilidade, 2) registro de desenho industrial; 3) registro de marca; e repressão 1) às falsas indicações geográficas; e 2) à concorrência desleal¹.

A referida lei é estruturada por títulos, organizados conforme os bens que a LPI busca proteger: É no Título III desta lei – Título das Marcas – que encontramos as normas mais relevantes para este estudo. Importa evidenciar que, apesar da extrema relevância da dos institutos de desenho industrial e patentes de invenção e de modelo de utilidade em matéria desportiva, o presente estudo busca focalizar na análise do instituto das Marcas e sua aplicação no Direito Desportivo, em detrimento dos demais institutos da Propriedade Industrial.

Isto posto, diante do potencial mercatório das agremiações desportivas e do real interesse destas agremiações em explorar comercialmente segmentos secundários valendo-se de suas identidades visuais, quais sejam suas denominações, cores, escudos, símbolos e demais representações gráficas, e perante o advento da normatização das Marcas, esta pesquisa propõe uma análise sobre a aplicação do Direito Marcário na proteção da identidade visual dos clubes desportivos. Com esse objetivo em tela, o estudo divide-se em três momentos, tendo os dois

¹ BRASIL. **Lei nº 9.279 (Lei de Propriedade Industrial – LPI)**, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm, Acesso em: 30 ago. 2020.

primeiras finalidades basilares: I) analisar a proteção legal já fornecida pela Lei Pelé, que regula o Desporto como um todo; à identidade visual das agremiações desportivas, e II) analisar a proteção da Marca pelo ordenamento jurídico brasileiro; para enfim III) analisar a aplicação prática da proteção do Direito Marcário no escopo Desportivo.

Contudo, vale salientar desde já, que o presente estudo não se propõe a esmiuçar controvérsias litigiosas, como uso indevido de marca e concorrência desleal, apenas analisar o emprego dos institutos do Direito Marcário ao Direito Desportivo, no que tange à identidade visual dos clubes desportivos.

METODOLOGIA

Delimitação do Tema e Objeto de Pesquisa

Em razão da justificativa infra, a pesquisa terá como tema base o estudo sobre a proteção, pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro, da identidade visual das agremiações desportivas, principalmente sob a luz do Direito Desportivo e do Direito Marcário, a partir de uma análise comparativa entre ambos.

Assim, o esmiuçar deste tema tem como objeto inicial uma análise teórica e explicativa da disposição legal que ofereça proteção às agremiações desportivas no que tange as suas respectivas identidades visuais, analisando, principalmente, os dispositivos da Lei Pelé e da Lei de Propriedade Industrial, partindo para, posteriormente, a análise comparativa supracitada, e, tem como objeto último, a análise exploratória da realidade de como se dá a aplicação prática destes dispositivos.

Pretende-se, portanto, entender o cenário atual brasileiro de proteção à identidade visual das instituições de desporto, principalmente no que diz respeito aos clubes desportivos, e analisar criticamente as hipóteses de aplicação da legislação brasileira mais favoráveis às mesmas agremiações.

Justificativa

Ao longo do século XX, o esporte assumiu progressivamente um status de protagonismo na sociedade contemporânea, tanto no âmbito de entretenimento, como nos âmbitos social, de saúde e educativo, como fomentador de um instinto cidadão. Ao final do século XX e início do século XXI, um outro forte potencial do esporte se revelou: o econômico. Com contratos cada vez mais volumosos e eventos esportivos cada vez mais lucrativos, as agremiações desportivas perceberam o grande potencial econômico que sua própria imagem representa. Assim, tornou-se interessante e atrativa a exploração econômica desta identidade visual. Um fato que corrobora com esta tese é o advento do modelo de clube-empresa, que apesar de objeto de polêmica, é tão mencionado tanto entre mesas redondas e deliberativas dos clubes e da imprensa, como entre os torcedores e amantes do futebol.

Todavia, por essa exploração econômica tão forte e significativa da identidade visual dos clubes desportivos se tratar de uma atividade recente, este projeto de pesquisa se propõe a estudar e entender a regulamentação dada pelo ordenamento brasileiro que objetiva proteger essa identidade visual a ser explorada economicamente.

Em paralelo, com o constante crescimento e potencialização do mercado de livre concorrência, constituem-se muitas novas empresas, em diversos ramos, e não é raro perceber a incorrência em casos de extrema semelhança entre diferentes empresas e marcas, seja por concorrência desleal ou por desconhecimento, por isso, urge a necessidade de regulamentação desta concorrência. Eis que o Brasil se torna signatário da Convenção da União de Paris (CUP), que objetiva regulamentar a proteção à propriedade industrial e, posteriormente, é sancionada a Lei nº 9.279/1996, Lei de Propriedade Industrial (LPI), que regula internamente e em âmbito federal os direitos deste ramo.

Isto posto, não é raro encontrar mercadorias à venda que tenham como atrativo em sua apresentação elementos da identidade visual de um clube desportivo, com o objetivo de atrair a sua torcida como se do próprio clube fosse, quando na realidade, o clube nunca autorizou esta comercialização de sua identidade visual por tais fornecedores. Neste cenário, é necessário analisar e compreender a proteção que o Ordenamento Jurídico Brasileiro oferece a essas entidades para eliminar a exploração indevida de sua identidade.

Metodologia

A análise do tema será desenvolvida a partir do método de pesquisa analítico e exploratório documental, tomando como instrumentos a serem analisados a legislação vigente, obras bibliográficas e doutrinárias, artigos científicos, jurisprudências, notícias, a base de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”) à disposição do público e demais fontes.

Formulação de Questões e Objetivos

Dessa feita, busca-se, ao longo da pesquisa, compreender, elucidar e exhibir as questões a serem levantadas sobre este tema, como: (i) o próprio fenômeno de comercialização do desporto e como se desenvolve este processo; (ii) o que pode ser considerado identidade visual do clube;

(iii) qual é a proteção oferecida pelo ordenamento jurídico brasileiro às agremiações desportivas, no que tange a sua identidade visual; (iv) se o Direito Marcário pode se apresentar como uma alternativa à problemática em voga, e de que forma poderia; (v) qual é a aplicação prática das normas à disposição dessas agremiações.

1. A REGULAMENTAÇÃO DO DESPORTO NO BRASIL PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE

1.1 A normatização do desporto no ordenamento jurídico brasileiro, culminando na Lei nº 9.615/1998.

Para entender como nasce a normatização do desporto no Brasil, é interessante reconhecer primeiro o vínculo intrínseco entre o direito e o esporte. Como a equipe FutJur cita em seu material do curso *O Real Direito Desportivo: Realidade e Realizações em um único lugar*, o entendimento de Emílio Garcia e Terol Gómez em sua obra *Aportaciones del derecho al deporte del siglo XXI*,

O esporte nasce no âmbito privado como uma atividade livre, voluntariamente desenvolvida pela pessoa, no momento em que se precisa de uma mínima organização se produz a necessidade de se estabelecer regras que o ordenem e regulem. O direito, portanto, é inerente ao nascimento do esporte e o acompanha desde o momento em que este se converte em uma atividade social (tradução livre).²

Partindo desse viés e considerando a popularização dos esportes percebida nos séculos XIX e XX, testemunha-se também o advento da criação e fixação de regras de modalidades desportivas ao redor do mundo neste mesmo período. Como, por exemplo, a primeira definição das regras para o futebol por representantes de escolas inglesas em Cambridge em 1848, que foram alteradas e consolidadas pela International Football Association Board (IFAB) em 1938.³

No contexto brasileiro, o desporto aparece no texto constitucional pela primeira vez na Constituição de 1934, em seu artigo 5º, inciso XIV, quando é caracterizado como educacional e ganha a pretensão de proteção legal pelo Estado. Ato contínuo, com a instauração do Estado Novo em 1937, uma nova constituição foi promulgada, e o texto constitucional referente ao esporte ganhou mais algumas linhas, institucionalizando a educação física. Com os movimentos higienista e eugenista do Estado Novo, o esporte passou a exercer um papel consideravelmente mais relevante na sociedade brasileira, de forma que, naturalmente, o Estado brasileiro buscou melhor estruturá-lo.

² GARCIA, Emílio, e GÓMES, Terol *apud* FERNANDES, Roberta; GALDEANO, André; LAMAR, Fernando; LEAL, Bernardo. **Módulo 1: Noções Introdutórias ao Direito Desportivo**. Apostila de sala de aula. O Real Direito Desportivo: Realidade e Realizações em um único lugar. FutJur. Dez. 2020. Digital.

³ BUENO, Rodrigo. **Primeiras regras do futebol foram criadas em 1848**. Folha de S. Paulo 28 de fevereiro de 2004. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/folha/esporte/ult92u72207.shtml>>, Acesso em: 30 mai. 2021.

Em 1941, período próximo ao qual as regras das modalidades desportivas começaram a ser fixadas e consolidadas ao redor do mundo, conforme já mencionado, essa estruturação do esporte no Brasil avançou um pouco mais, com a criação do Conselho Nacional de Desporto (CND) e das Entidades de Administração Desportiva, através do Decreto 3199, que importou muito de seu escopo da normatização italiana. Já na época da Constituição de 1967, o CND aprovou o Código Brasileiro Disciplinar do Futebol (CBDF) e o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), trazendo a primeira noção de regulamentação da Justiça Desportiva em território brasileiro. Em 1976, foi promulgada a Lei 6354/76, que, revogando o Decreto Lei 3199/31, passou a regulamentar as relações de trabalho do atleta profissional de futebol e outras matérias do Direito Desportivo.

Não obstante, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi ainda mais progressista em matéria desportiva: além da mera previsão do desporto com status educacional ou da criação de um sistema administrativo para o esporte, a CRFB/1988 avançou no que tange também ao Poder Legislativo, concedendo aos Estados e Distrito Federal a competência concorrente para legislar sobre o esporte, em conjunto com a União, conforme artigo transcrito abaixo:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...]
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;
(BRASIL. **Constituição Da República Federativa Do Brasil**. 1988.)

Com a ampliação da competência legislativa sobre o esporte, a CRFB/1988 representou uma nova etapa para o Direito Desportivo. Nesta nova etapa, há que se falar sobre o reconhecimento dos chamados Direitos Fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro, que se deu progressivamente e em diferentes momentos, em conformidade com as realidades e necessidades de cada época, de acordo com a doutrina. Em razão disso, temos os Direitos Fundamentais divididos entre três a cinco dimensões, a depender do autor: os Direitos Fundamentais de Primeira Dimensão estão ligados à liberdade, são os direitos civis e políticos - individuais; os de Segunda Dimensão estão ligados à igualdade, são os direitos econômicos, sociais e culturais - coletivos; os de Terceira Dimensão estão ligados à fraternidade, são os direitos transindividuais, que tem no Estado um ente subsidiário; os de Quarta Dimensão estão

ligados à democracia, ao pluralismo e à informação; por fim, os Direitos fundamentais de Quinta Dimensão traduzem-se como o direito à paz.

Neste contexto e relembando o entendimento de Emílio Garcia e Terol Gómez de que o direito e o esporte estão intrinsecamente ligados, o Desporto encontra-se resguardado pela Terceira Dimensão enquanto um Direito Fundamental, por se tratar de um instituto que transpassa diversos setores, conforme dito anteriormente. Alguns autores, porém, entendem que se trata de um direito de Segunda Dimensão, de qualquer sorte é consolidada na doutrina a proteção do desporto enquanto Direito Fundamental.

Além do avanço na esfera legislativa, a grande ascensão do esporte no texto constitucional de 1988 se deu pelo fato de o Estado tornar-se responsável não somente por viabilizar o esporte, mas por incentivar e fomentar as práticas desportivas. Esse novo dever do Estado encontra-se amparado no artigo 217, Capítulo III – Da Educação, Da Cultura e Do Desporto, Seção III – Do Desporto, da Constituição Federal de 1988, conforme transcrito a seguir:

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observados:

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento;

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional;

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.

§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final.

§ 3º O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social. (BRASIL. **Constituição Da República Federativa Do Brasil**. 1988.)

Percebe-se que a Constituição Federal, no artigo supracitado, garante apenas o direito ao esporte e à justiça desportiva, contudo, não legisla, efetivamente, sobre o Direito Desportivo, necessitando de norma-infraconstitucional. Partindo para uma análise mais aprofundada deste dispositivo, o inciso I deste artigo garante autonomia às entidades desportivas, de forma a não dependerem mais de autorização do CND, como ocorria antes. Já o inciso II, prevê o investimento, pelo Estado, para a promoção e viabilização do esporte em território nacional. O inciso III estipula que há diferença entre o desporto profissional e o não-profissional, e essas duas categorias devem receber tratamento diferenciado, de forma a adequar a administração de cada espécie à sua própria natureza e realidade, todavia, o texto constitucional não busca

especificar o que exatamente diferencia uma categoria da outra. E o inciso IV garante a proteção e o incentivo ao esporte considerado parte da cultura brasileira, como, por exemplo, a capoeira. Nos parágrafos 1º e 2º, o legislador trouxe para a CRFB/1988 a figura da Justiça Desportiva, que deve ser mais célere e anteceder a Justiça Comum em matéria de desporto. Por fim, o parágrafo 3º confere também o status de lazer ao desporto, resguardando também a função recreativa do esporte, que antes não era resguardada.

O Direito Desportivo, todavia, ganhou uma estrutura mais clara com a promulgação da Lei nº 8.672/93 em 1993, popularmente chamada de “Lei Zico”, que dispôs sobre o Sistema Nacional do Desporto e conferiu maior autonomia às entidades desportivas e buscou descentralizar a atividade esportiva, com menor interferência do Estado e maior liberdade ao mercado desportivo como um todo, ampliando a participação da iniciativa privada.

Finalmente, em 1998, a Lei nº 9.615/1998, também chamada de “Lei Pelé”, foi promulgada, revogando integralmente a Lei Zico e regulamentando o esporte e o Direito Desportivo de forma geral, nos moldes analisados pelo presente estudo. O Direito Desportivo atual ainda encontra legislação complementar nas Lei nº 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor), Lei nº 11.438/2006 (Lei do Incentivo ao Esporte), entre outras.

A Lei Pelé foi nomeada assim porque, à época em que foi promulgada, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, era o ministro extraordinário do Esporte, de acordo com o presidente da comissão de direito desportivo da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, Maurício Corrêa da Veiga (informação verbal)⁴. Apesar de carregar o nome do famoso jogador de futebol, a Lei Pelé regulamenta não somente o futebol, mas todos os esportes, sendo também conhecida como Lei Geral do Desporto. A referida norma ainda legisla sobre a relação trabalhista de todos os atletas profissionais, estipula sobre “os recursos públicos destinados ao esporte olímpico e paralímpico nacional e definiu, ainda, o funcionamento, a estrutura, autonomia e fiscalização dos tribunais de Justiça Desportiva”, como bem explicou o advogado Nilo Patussi⁵.

⁴ Fala do presidente da comissão de direito desportivo da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal, Maurício Corrêa da Veiga, para o programa Trabalho e Justiça na Rádio Justiça, em 19 de Dez de 2018. Disponível em: < http://www.tst.jus.br/web/guest/radio-outras-noticias/-/asset_publisher/0H7n/content/-queropost-eu-sou-carateca-e-eu-queria-saber-se-a-lei-pele-vale-somente-para-jogador-de-futebol-ou-para-os-outros-atletas-?redirect=/web/guest/radio&inheritRedirect=true>. Acesso em: 21, Set de 2021.

⁵ PATUSSI, Nilo. **A Lei Pelé é para todas as modalidades!**. Lei em Campo. 2019. Disponível em: < <https://leiemcampo.com.br/a-lei-pele-e-para-todas-as-modalidades/>>. Acesso em: 21, Set de 2021.

1.1.1 Os Princípios da Autonomia Desportiva e do Exaurimento da Jurisdição Desportiva

Assim como os demais segmentos do direito, o Direito Desportivo é positivado a partir de fundamentos principiológicos, que norteiam desde a elaboração das normas pelo legislador até a interpretação e aplicação pelo operador do direito. Dentre os princípios basilares do Direito Desportivo, encontra-se o Princípio da Autonomia Desportiva, que propõe a interferência mínima do Estado e concede, em tese, independência e autossuficiência ao segmento jurídico desportivo, que por essa razão, possui sua própria Justiça Desportiva, nos moldes do previsto pela Lei Pelé, como já apresentado no tópico anterior.

É em virtude desse princípio que se encontra positivado no já citado inciso I do artigo 217 da Constituição Federal, que o Direito Desportivo passa a ter autonomia para normatizar, disciplinar e dirimir todas as questões organizacionais, regulamentares, jurídicas e litigiosas que ocorrem no âmbito do esporte brasileiro. Nas palavras do Professor Álvaro Melo Filho,

ao ser elevada ao patamar constitucional, a autonomia desportiva propicia às entidades desportivas dirigentes e associações uma plástica organização e um flexível mecanismo funcional que permitam o eficiente alcance de seus objetivos. Ou seja, com autonomia os entes desportivos estão aptos a buscar fórmulas capazes de resolver seus problemas, enriquecendo a convivência e acrescentando à sociedade desportiva idéias criativas e soluções inovativas mais adequadas às peculiaridades da sua conformação jurídica (organização) e de sua atuação (funcionamento), desde que respeitados os limites da legislação desportiva nacional e resguardados os parâmetros das entidades desportivas internacionais⁶

Com o intuito de melhor definir o conceito e objetivo do Princípio da Autonomia Desportiva, de forma a evitar interpretações errôneas ou distendidas para sua aplicação, Álvaro Melo Filho apresenta, ainda, o significado literal da palavra autonomia:

A autonomia é palavra de origem grega que, literalmente, significa "legislação independente", como decorrência da conjunção de "autos", si mesmo e "nomos", lei, isto é, a faculdade de organizar-se juridicamente e de criar um direito, direito esse não só reconhecido pelo Estado, mas que este incorpora a seu próprio ordenamento jurídico e o declara obrigatório.⁷

⁶ MELO FILHO, Álvaro. **Da Autonomia Desportiva No Contexto Constitucional**. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC. 2006, pp. 34/35.

⁷ _____. **Da Autonomia Desportiva No Contexto Constitucional**. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC. 2006, p. 35.

A autonomia concedida ao ordenamento jurídico-desportivo imprime nele um viés não-intervencionista, caracterizado pela mínima intervenção do Estado no que tange ao funcionamento e regulamentação da atividade desportiva. Conforme explicado pelo professor Rafael Teixeira Ramos, essa ordenação confere às “associações desportivas, mormente as entidades administrativas (federações), pessoas jurídicas de direito privado, algumas prerrogativas típicas, assemelhadas aos casos especiais dos Sindicatos e dos Partidos Políticos.”⁸

O professor Rafael Teixeira Ramos traz à baila, ainda, a pretensão do legislador de viabilizar a interação das associações desportivas nacionais com as associações desportivas internacionais, reconhecendo que, diferentemente de o ordenamento jurídico brasileiro como um todo pretender legislar em matérias mais circunscritas ao território nacional, a atividade esportiva não pretende se restringir aos limites geográficos brasileiros, de forma que o ordenamento jus-desportivo deva ser moldado de tal maneira que permita e organize a transnacionalidade do desporto, conforme transcrito abaixo:

O que inexoravelmente se pretendeu com esse verbete constitucional, foi proporcionar às entidades desportivas uma administração e organização do desporto com bem menos Estado e mais iniciativa privada, viabilizando uma maior coordenação dos entes desportivos nacionais com os entes desportivos internacionais na manutenção da prática desportiva dinâmica, uniforme e transnacional, evitando quaisquer estagnações e distorções orgânico-desportivas no plano brasileiro em relação ao espaço universal das atividades desportivas.

(RAMOS, Rafael Teixeira. 2009)

Em complementação à Autonomia Desportiva e a fim de viabilizá-la, o legislador, de forma especialíssima e completamente inovadora, restringiu as questões desportivas à Justiça Desportiva, de maneira que o acesso ao poder judiciário comum somente será possível após o exaurimento da Jurisdição Desportiva, conforme o disposto no § 1º do já mencionado artigo 217 da Constituição Federal.

O acesso à Justiça Comum restringido ao exaurimento da Justiça Desportiva foi um feito inédito do legislador constituinte, ao institucionalizar, pela primeira vez, uma exceção ao princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário e ao princípio do Juiz Natural. O professor Rafael Teixeira Ramos ainda nos apresenta que, também diferentemente da justiça comum, a

⁸ RAMOS, Rafael Teixeira. **Direito Desportivo E O Direito Ao Desporto Na Constituição Da República Federativa Do Brasil**. RevJurFA7, Fortaleza, v. VI, n. 1, p. 81-104, abr. 2009.

Justiça Desportiva é formada por uma estrutura de cunho misto, parte pública e parte privada, sendo que, por se tratar de uma justiça especialíssima, toda a matéria nela tratada deve conter o escopo exclusivamente desportivo.⁹

O § 1º do art. 217, apresenta a delimitação jurisdicional da Justiça do Desporto, ao circunscrever as suas matérias relativas às disciplinas e às competições desportivas (materialidade puramente, tipicamente, meramente esportivas), prevendo ainda o esgotamento das instâncias da Justiça Desportiva, como pressuposto processual constitucionalizado, para se demandar no Poder Judiciário. O princípio do exaurimento/esgotabilidade da Justiça do Desporto concebe a proteção da jurisdição dessa Justiça, ao proibir que se movimente o Poder Judiciário antes de se percorrer todos os órgãos jurisdicionais desportivos.
(RAMOS, Rafael Teixeira. 2009)

É em consequência destes dois dispositivos postulados na Constituição Federal que as demais esferas do ordenamento jurídico brasileiro não deveriam alcançar matérias exclusivamente desportivas, a menos que a própria Jurisdição Desportiva seja omissa ou insuficiente quanto as questões que se pretenda regulamentar.

Nesse diapasão, os Princípios da Autonomia Desportiva e do Exaurimento da Jurisdição Desportiva, bem como a pretensão de se alcançar a transnacionalidade do esporte com o ordenamento jus-desportivo brasileiro, serão cruciais para a análise da aplicação do Direito Marcário no que tange às agremiações desportivas e a sua entrada no universo comercial.

1.2 A Identidade Visual das agremiações desportivas

Nos Estados Unidos, existe um instituto jurídico para o conjunto-imagem de um produto, empresa ou marca chamado de *Trade Dress*, que possui proteção legal pelo *Lanham Act*¹⁰. No ordenamento norte-americano, o *Trade Dress* é recepcionado como um instituto da Propriedade Intelectual que se estende à “imagem total” ou “aparência geral” que remetam à origem de um certo produto, e “podem incluir características como tamanho, forma, cor ou combinações de cores, textura, artes gráficas, ou até mesmo formas de vendas específicas”¹¹ (tradução livre),

⁹ _____, **Direito Desportivo E O Direito Ao Desporto Na Constituição Da República Federativa Do Brasil**. RevJurFA7, Fortaleza, v. VI, n. 1, p. 81-104, abr. 2009.

¹⁰ O Lanham Act é um diploma legal federal norte-americano que regulamenta o registro e as atividades envolvendo as marcas e o Direito Marcário nos Estados Unidos.

¹¹ ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>. Acesso em: 26 set. 2021.

conforme citado pela Suprema Corte Norte-Americana no caso TWO PESOS, INC. v. TACO CABANA, INC.

No cenário brasileiro, José Carlos Tinoco Soares define esse instituto da seguinte maneira:

Trade Dress é a imagem total do negócio; num sentido bem geral, é o look and feel, é, o ver e o sentir do negócio; é o meio pelo qual o produto é apresentado no mercado; é o identificador de origem; o termo ‘trade dress’ significa a imagem total ou aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à característica do produto ou à combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o ‘trade dress’ compreende uma única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso se torna inconfundível. ‘Trade dress’ e/ou ‘Conjunto-Imagem’, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou o ‘uniforme’, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão ‘alguma coisa’ pode-se incluir mas, logicamente, não limitar marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patentes, mas que se apresentam mediante uma forma de exteriorização característica; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de características particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem. Por todos esses e muitos outros elementos e componentes, o ‘trade dress’ nada mais é do que aquilo que já denominamos, desde há muito, ou seja, o “O CONJUNTO-IMAGEM”.¹²

Todavia, o instituto do *Trade Dress* não foi recepcionado como lei positivada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo ainda uma matéria um tanto controversa e de tratamento inconstante na jurisprudência nacional. Dessa forma, como bem colocado pela advogada Deborah Portilho, “existe outra expressão, que pertence à área do Design e da Comunicação, a qual, no nosso entender, não é tão restritiva, é mais facilmente compreendida e define perfeitamente o conceito em questão. Trata-se da ‘identidade visual’”.¹³

Considerando que os clubes desportivos dispõem de características visuais e sonoras passíveis de reconhecimento pelas quais costumam ser identificados, e considerando que

¹² SOARES, José Carlos Tinoco *apud* MARTINELLI, Larissa Carla. **Trade Dress: a proteção ao conjunto de imagem no ordenamento jurídico brasileiro**. R. Argamassa, Campo Grande, v. 1, nº 001. Janeiro/Abril. 2018.

¹³ PORTILHO, Deborah. Trade Dress: A Identidade Visual Sob A Proteção Da Propriedade Intelectual. 2008. Disponível em: <https://www.dportilho.com.br/trade-dress-a-identidade-visual-sob-a-protecao-da-propriedade-intelectual/>. Acesso em: 26 set. 2021.

identidade é, por definição, o conjunto de características e qualidades particulares pelas quais é possível distinguir uma pessoa ou coisa de outras semelhantes, entenderemos como Identidade Visual das agremiações desportivas todo o conjunto destes elementos – tais quais denominações, símbolos, escudos, cores, padrões e demais representações gráficas – que caracterizam o clube e possibilitam a sua identificação e distinção das demais instituições, associações, entidades, entre outros.

Outrossim, este conceito de Identidade Visual das agremiações desportivas será utilizado para a construção dos tópicos a seguir.

1.3 A aplicação da Lei Pelé no que tange a proteção da identidade visual das agremiações desportivas

A partir das colocações acima e em prol do objetivo último deste estudo, faz-se necessária uma análise da proteção oferecida pela Lei Pelé no que diz respeito à identidade visual das agremiações desportivas. Nesta lei, encontra-se positivado em seu artigo 87 que as agremiações possuem propriedade de suas denominações e símbolos, conforme transcrição abaixo:

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)¹⁴

Isto posto, pode-se perceber que a proteção dos símbolos e denominações já encontra amparo na Lei Pelé independentemente de registro, visto que sua propriedade decorre de uma determinação legal. Dessa forma, a entidade desportiva criadora do símbolo ou denominação detém a propriedade dessa criação, mesmo que sem registro, sem restrição de tempo, em todo o território brasileiro.

¹⁴ BRASIL. **Lei nº 9.615 (Lei Pelé)**, de 24 de março de 1998. Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9615consol.htm>, Acesso em: 30 ago. 2020

Todavia, a Lei Pelé se limita à concessão da propriedade dos símbolos e denominações, mas não oferece proteção no que tange à restrição do uso indevido destes símbolos e denominações por terceiros, ou sobre a vedação à criação de outras “identidades”, por uma entidade diversa, com características visuais e sonoras extremamente semelhantes, que possam confundir o público sobre o reconhecimento da entidade que se busca identificar.

Giovani Eckert Nunes explica que, para além da pouca proteção fornecida pelo caráter genérico da Lei Pelé, o referido dispositivo também não assegura o licenciamento de produtos ou do uso de sua identidade visual, como pode-se pensar que o faça à primeira vista.

Desse modo, a Lei Pelé afastou a necessidade de registro desses símbolos, ao definir que os símbolos esportivos serão pertencentes automaticamente e por indeterminado a qualquer entidade esportiva que venha a surgir, bastando apenas que esta seja considerada como tal nos termos da referida lei. No entanto, os clubes de futebol, na atualidade, deixaram de ser meras equipes que disputam jogos e campeonatos, para tornarem-se verdadeiras empresas que movimentam milhões de dólares mundialmente entre transferências, vendas de fardamentos e licenciamento de produtos, por exemplo.

É esse ponto que merece atenção, pois da leitura da Lei Pelé, pode-se concluir, equivocadamente, que a proteção conferida pela lei se estenda ao licenciamento, o que não é caso, ainda que referida lei preveja a comercialização de símbolos, nomes e apelidos pelos clubes. Isso deve-se ao fato de que, aplicando-se a LPI, as marcas de uma entidade, seja ela esportiva ou não, só podem identificar as atividades que ela exerça licitamente. Assim, no caso dos clubes, as suas “marcas” estão restritas às suas atividades sociais, ou seja, às atividades desportivas.
(NUNES, Giovani Eckert. 2019)¹⁵

Diante do supracitado artigo 87 da Lei Pelé, único dispositivo que trata sobre o que se pode chamar de propriedade intelectual neste diploma legal, e diante da análise exposta, pode-se constatar que a referida lei possui um procedimento simples e não oneroso no que tange ao reconhecimento da propriedade da identidade visual das agremiações desportivas. No entanto, seu sustentáculo é meramente assertivo, e não transpassa à matéria de proteção contra terceiros, reproduções indevidas, inspirações imoderadas e inapropriadas, que podem vir a ser prejudiciais para a agremiação desportiva que criou a identidade copiada e podem, por fim, confundir o consumidor.

Segundo Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Industrial (IDS) (2005, p. 220), “a Lei Pelé exige menos formalidade em relação à LPI, uma vez que confere a

¹⁵ NUNES, G.E. **Propriedade Intelectual no esporte: uma análise dos institutos aplicados ao futebol**. 2019. Monografia (Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.

*propriedade das denominações e símbolos dispensando necessidade de registro e sem limite temporal*¹⁶. O contrário do que ocorre com a Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei de nº 9.279/1996, conforme apresentado a seguir.

¹⁶ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (IDS). **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Renovar. Rio de Janeiro, 2005

2. A PROTEÇÃO LEGAL DA MARCA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

2.1 A Marca enquanto um instituto da Propriedade Industrial

Uma vez compreendida a proteção legal assegurada às agremiações desportivas a respeito de seus símbolos e denominações pela Lei Pelé e concluído o primeiro momento de análise a qual este trabalho se compromete, parte-se para o segundo momento: analisar a proteção da Marca pelo ordenamento jurídico brasileiro. Com esta finalidade, o presente capítulo se dividirá em dois blocos: o primeiro sobre a teoria e o segundo, legislação.

A propriedade industrial é uma espécie da área do direito chamada de propriedade intelectual. Esta última busca regulamentar e proteger os produtos do intelecto humano, que passaram a assumir um papel bastante relevante nos negócios e empreendimentos, principalmente, a partir da Revolução Industrial. Desde então, a competitividade empresarial vem alcançando patamares em que se torna necessário proteger não só os bens materiais, como também os bens imateriais da empresa. Dentre esses bens imateriais encontram-se os chamados direitos da propriedade intelectual, que tem como objeto, justamente, os produtos intangíveis da mente humana.

O professor André Santa Cruz explica que

Durante muito tempo, o homem não teve a preocupação específica de proteger seus inventos. Alguns autores destacam que o direito do inventor ou criador somente passou a ser reconhecido quando o homem foi capaz de reproduzir em grande escala as suas ideias.

Após a Revolução Industrial, a humanidade, surpresa com a mudança nas relações econômicas provocadas pela passagem do sistema artesanal para a indústria, atentou para a inexorável realidade de que a criação era o grande instrumento de poder e riqueza.¹⁷

É nesse contexto pós Revolução Industrial que diversas nações decidiram por se reunirem em Paris, em 1883, para debater a proteção à Propriedade Industrial e pensar um regimento uniforme e internacional com essa finalidade. Esse encontro ficou conhecido como Convenção

¹⁷ RAMOS, André Santa Cruz. **Direito Empresarial Esquematizado**. GEN | Editora Método. 6ª edição. p. 151. 2016.

da União de Paris (“CUP”), e o Brasil foi um dos fundadores e países signatários da CUP, de forma que o disposto na Convenção assumiu força de lei em território brasileiro.

Cabe destacar que a Propriedade Intelectual é um gênero do direito, e a Propriedade Industrial, como já citado, é uma de suas espécies. Outra espécie abarcada pela Propriedade Intelectual é o direito autoral e, segundo alguns doutrinadores, o direito antitruste. O professor André Santa Cruz traz à baila que a principal diferença entre o direito do autor e a propriedade industrial – também chamada por ele de direito do inventor -, encontra-se “no que se refere ao regime de proteção jurídica aplicável, e isso se dá, sobretudo, porque o direito autoral protege a obra em si, enquanto o direito de propriedade industrial protege uma técnica.”¹⁸

A Propriedade Industrial, por sua vez, ganhou um diploma legal nacional e mais atualizado em 1996, a Lei nº 9.279/1996, também chamada de Lei da Propriedade Industrial (“LPI”), e visando proteger os direitos do inventor, subdivide-se em ramos de concessão e repressão, conforme o artigo 2º da citada lei: “I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II – concessão de registro de desenho industrial; III – concessão de registro de marca; IV – repressão às falsas indicações geográficas; e V – repressão à concorrência desleal”¹⁹

Pode-se perceber, então, que há quatro bens tutelados pela Propriedade Industrial: 1- invenção; 2- modelo de utilidade; 3- desenho industrial; e 4- marca, além da função proibitiva às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal. A marca é o bem tutelado pelo direito de propriedade industrial ao qual esse estudo inclinará o seu foco, e possui sua própria ramificação no ordenamento jurídico brasileiro, o chamado Direito Marcário.

Vale salientar, por fim, que a concessão e fiscalização desses direitos resguardados pela Propriedade Industrial no Brasil se dá através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”), uma autarquia federal que é responsável por conceder registros, direitos e garantias aos inventores e criadores em âmbito nacional, além de analisar e, se for o caso, negar a

¹⁸ RAMOS, André Santa Cruz. **Direito Empresarial Esquematizado**. GEN | Editora Método. 6ª edição. p. 150. 2016.

¹⁹ BRASIL. **Lei nº 9.279 (Lei de Propriedade Industrial – LPI)**, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm, Acesso em: 30 ago. 2020

pretensão de terceiros sobre invenções que não são totalmente originais, sendo o órgão oficial responsável por operar esses direitos.

2.1.1 Do conceito de Marca

A Marca corresponde a um sinal ou signo distintivo, cujo fim é o distinguir produtos ou serviços de seus similares ou semelhantes produzidos por terceiros. Ou seja, em última análise ela é o liame que liga o produto ao seu respectivo fabricante. Trata-se de um dos institutos protegidos pelo Direito da Propriedade Industrial, em conjunto com as Patentes, os Desenhos Industriais, modelos de utilidade e as Indicações Geográficas, e por isso, normatizada pela Lei da Propriedade Industrial (LPI), sendo o órgão responsável pelo seu registro o Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou INPI, como já elucidado.

A própria LPI apresenta um conceito simplificado de marca em seu artigo 122, quando esclarece que “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”²⁰

Já o INPI, produz e mantém em seu sítio on-line cursos e materiais objetivando o melhor entendimento dos institutos da Propriedade Industrial para quem se interessar. Dentre os materiais fornecidos, está o Manual de Marcas. Será utilizado, para fins desta pesquisa, o conceito de Marca de acordo com o que está previsto neste Manual de Marcas, conforme o entendimento do INPI (2020, 2ª rev. 3ª e.) “*Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.*”²¹

Todavia, os doutrinadores, por seu turno, valem-se de significados mais pormenorizados. João da Gama Cerqueira entende que marca é “todo sinal distintivo apostado facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos

²⁰ _____, **Lei nº 9.279 (Lei de Propriedade Industrial – LPI)**, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm, Acesso em: 30 ago. 2020

²¹ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas**. 2020, 2ª rev. 3ª e. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O-que-%C3%A9-marca>, Acesso em: 30 ago. 2020.

ou semelhantes de origem diversa”²², com esse conceito, o autor atesta um caráter distintivo à marca que também pode ser estendido ao potencial de repressão à concorrência desleal, visto que a marca é capaz de fazer o consumidor identificar um produto no mercado e diferenciá-lo de outro parecido.

Carvalho de Mendonça vai além em seu conceito de marca, reconhecendo não somente o seu caráter distintivo, como também o de indicador de origem e de manutenção da reputação comercial, atestando inclusive qualidade ao produto:

Essas marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer a sua origem ou providência, e atestando a atividade e o trabalho de que são o resultado. [...]

As marcas, além de constituírem sinais de origem ou proveniência dos produtos na circulação mercantil, tendem a manter no tempo e no espaço os benefícios do crédito, do aviamento e da reputação do industrial ou do comerciante, premunem o público contra as fraudes, proporcionando-lhe a prova de que recebe bem os produtos e as mercadorias, que deseja adquirir, frustrando, destarte, a ação dos concorrentes sem escrúpulos e servem à higiene pública, à qual não podem ser indiferente a proveniência dos produtos e o comércio das mercadorias destinadas ao consumo.²³

Pode-se, então, começar a traçar os princípios fundamentais que regem o instituto da marca, que além de influenciar na condição de “marcabilidade” de um sinal, ajudam a compreender melhor o próprio conceito de marca, são eles:

- i) Territorialidade, que significa que a marca é protegida dentro dos limites do território nacional, e encontra-se positivado no artigo 129 da LPI, que diz que “a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional [...]”²⁴;
- ii) Especialidade, que protege a marca apenas nos segmentos para os quais foi requerida, ou segmentos afins, caso o INPI entenda que o registro de marca parecida em um segmento semelhante possa confundir o consumidor; e

²² CERQUEIRA, João da Gama apud MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marca: abordagem das marcas notórias na Lei nº 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo, Revista do Tribunais, 2003, p. 30.

²³ MENDONÇA, J. X. Carvalho de. **TRATADO DE DIREITO COMERCIAL BRASIL**. 6ª Ed, Volume V, Livro III: Das Coisas Do Direito Comercial, Parte I: Do Estabelecimento Comercial - Das Mercadorias – Da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos, 1959, p. 215-217.

²⁴ BRASIL. **Lei nº 9.279 (Lei de Propriedade Industrial – LPI)**, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm, Acesso em: 30 ago. 2020

- iii) Sistema atributivo, também positivado pelo supracitado artigo 129 da LPI, que, por sua vez, indica que o direito à proteção da marca é direito adquirido atribuído a partir do registro, ou seja, ele inexistente até que o registro da marca o atribua, sendo que, o usuário anterior ou direito da precedência do qual fala o parágrafo primeiro do mesmo artigo, constitui uma exceção a esse princípio.

2.1.2 Das classificações de Marca e formas de apresentação

Compreendido o conceito de marca no Brasil, faz-se necessário explicitar também quais são as classificações de marca e como elas se apresentam. De acordo com a doutrina, podemos classificar as marcas por 3 diferentes critérios: origem, finalidade do uso e forma de apresentação.

Quanto à origem, as marcas podem ser nacionais ou estrangeiras. As marcas nacionais são aquelas cujo pedido foi depositado no INPI por pessoa domiciliada no Brasil, já as marcas estrangeiras são aquelas cujo titular do pedido é pessoa domiciliada no exterior, sendo que o pedido pode ter sido depositado diretamente em solo nacional, ou em país signatário de tratado internacional ratificado pelo Estado Brasileiro. Este último meio de solicitar um registro de marca estrangeira no Brasil será melhor apreciado no tópico a seguir.

Na classificação quanto à finalidade de uso, as marcas são classificadas em espécies, de acordo com a sua natureza, podendo ser i) de produto ou serviço, ii) coletiva ou iii) de certificação. Além da doutrina, esta classificação deriva da própria Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 123, e é aplicada conforme reproduzido abaixo:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II – marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III – marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. (BRASIL. 1996)²⁵

²⁵ _____ . **Lei nº 9.279 (Lei de Propriedade Industrial – LPI)**, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm, Acesso em: 30 ago. 2020.

O professor André Santa Cruz, em seu livro *Direito Empresarial Esquematizado*, ainda explica que

A marca de produto ou serviço representa a noção geral de marca que todos nós possuímos, ou seja, os sinais que são usados pelos empresários para identificar os produtos ou serviços que comercializam ou produzem. Está prevista no inciso I do art. 123 da LPI.

A marca de certificação, por sua vez, é aquela que atesta a qualidade de determinado produto ou serviço conforme normas técnicas estabelecidas por institutos especializados, os quais podem ser de natureza governamental ou apenas credenciados pelos órgãos oficiais competentes. Está regulada no inciso II do art. 123 da LPI.

Por fim, a marca coletiva é aquela que atesta a proveniência de determinado produto ou serviço. Ela indica ao consumidor, por exemplo, que os empresários que a utilizam são membros de determinada associação, e que seus produtos ou serviços estão em conformidade com as regulamentações técnicas dessa entidade. Está regulada no inciso III do art. 123 da LPI.

Perceba-se que a marca de produto ou serviço será registrada pelo próprio empresário que irá utilizá-la, enquanto a marca de certificação é registrada por um ente certificador, e a marca coletiva é registrada pela entidade que congrega os membros que vão usá-la (RAMOS, André Santa Cruz. 2016).

Ademais, as marcas também são classificadas pelo critério de formas gráficas de apresentação, podendo ser divididas entre marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais. Sobre essa classificação, serão adotadas, para fins deste trabalho, as definições apresentadas no *Manual de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (2020, 2ª ver. 3ª e.)*, conforme segue:

Marca nominativa, ou verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa.²⁶

Enquanto a marca figurativa é toda aquela em que o sinal é constituído por figura, símbolo, forma fantasiosa, imagem, ideogramas e composta por letra de outro alfabeto que difere da língua vernácula. Isto é, as marcas figurativas são formadas majoritariamente por elementos gráficos.

²⁶ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas**. 2020, 2ª rev. 3ª e. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O-que-%C3%A9-marca, Acesso em: 30 ago. 2020.

Já a marca mista é a união das duas formas representativas anteriores: quando o sinal combina elementos nominativos e figurativos, ou quando o elemento nominativo é escrito em grafia distintiva ou forma fantasiosa.²⁷

Por fim, a “*Marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico.*”²⁸

2.1.3 Das funções da Marca e da Marcabilidade

Outro tópico relevante para este trabalho é o que diz respeito às funções da marca. Sobre esse assunto, Copetti (2010, p.41-48) esclarece que a função primária da marca é a distintiva, seguida pela função de indicação de origem, no sentido de indicar o responsável pela produção dos produtos²⁹. Até este ponto, são funções que ajudam a construir o próprio conceito de marca, como observado no item 3.1.1 do presente estudo.

A distinção é a principal função da marca porque busca, justamente, identificar e diferenciar um produto ou serviço de outro idêntico ou semelhante, que venha de um produtor ou prestador diverso. Boa parte da doutrina também a entende como essencial, de tal forma que uma marca que não possua a função distintiva, jamais poderia ser considerada, efetivamente, uma marca, mas apenas um sinal qualquer, uma vez que não serve para identificação.

Já a função secundária, mas também elementar, é a de indicação de origem, ou de proveniência, isso não significa dizer que a marca indica de qual local o produto se origina, e não necessariamente indica a origem do produto, mas indica o responsável por sua fabricação, isto é, o titular ou licenciado da marca perante o órgão responsável.³⁰

²⁷ _____ . **Manual de Marcas**. 2020, 2ª rev. 3ª e. Disponível em:

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O-que-%C3%A9-marca, Acesso em: 30 ago. 2020.

²⁸ _____ . **Manual de Marcas**. 2020, 2ª rev. 3ª e. Disponível em:

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O-que-%C3%A9-marca, Acesso em: 30 ago. 2020.

²⁹ COPETTI, M. **Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.41-48.

³⁰ _____ . **Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.43

Em sequência, Copetti também atribui às marcas as funções econômica, de qualidade e publicitária. Isto é, respectivamente, a função de mitigar esforços necessários para conquista do público, que reconhece o produto pela associação à marca; de auferir qualidade ao produto a partir da confiança entre o público e a marca já estabelecida; e no que tange ao *marketing* da própria marca já servir como *marketing* dos produtos a ela associados.

Sobre estas funções subsidiárias, Denis Borges Barbosa explica que:

O consumidor, pela marca, identifica o conjunto de qualidades e características que demanda, sem ter que testá-lo em cada caso, na confiança de que o agente econômico que introduziu o bem no mercado zelará sempre pela coesão e consistência de seus produtos e serviços; atende-se assim à questão da assimetria em informação, que faz com que os vendedores em mercados específicos tenham em geral mais informações do que os compradores.

Mas, ao contrário do que ocorre com a bula de um remédio ou as especificações de um equipamento, a marca indica apenas sumariamente que o bem ou serviço pode ser objeto da expectativa de um conjunto de características, conforme a confiança que o consumidor adquiriu, ou recebeu da informação publicitária. Ao mesmo tempo proporciona ao consumidor economia de esforço, desnecessidade de reflexão e indução ao consumo.

(BARBOSA, Denis Borges, 2006)³¹

Outrossim, também é preciso definir os critérios de *marcabilidade* de um sinal, isto é, quais as características que possibilitam que um sinal possa vir a ser registrado como marca no Brasil. Sobre esse tema, Pontes de Miranda escreveu em sua obra que existe diferença entre a marca e os elementos da marca. Ou seja,

Nem todo sinal é utilizável como marca, ou, pelo menos, como elemento característico de marca; mas há sinais que, não podendo ser registados como marca, podem ser elementos de marca. Se a marca é complexa, elemento figurativo ou de expressão que não poderia ser, isoladamente, registado como marca, passa a ser parte integrante da marca, registável por sua originalidade. Há, contudo, elementos inabsorvíveis, como as designações de repartições ou estabelecimentos oficiais, o nome civil ou comercial e o título de estabelecimento alheios, a cópia ou imitação de papel-moeda ou das moedas.³²

³¹ BARBOSA, Denis Borges. **O Fator Semiológico Na Construção Do Signo Marcário**. 2006, p. 15. Disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf. Acesso em: 26 set. 2021.

³² MIRANDA, Pontes de. **Direito das Coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos), propriedade industrial (sinais distintivos)**. Atualizado por Carlos Henrique de Carvalho Frões. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013. (Coleção Tratado de Direito Privado: Parte Especial, TOMO XVII). p. 92.

Nesse sentido, o autor elenca alguns itens que não necessariamente podem ser registrados como marcas sozinhos, mas que com forma suficientemente distintiva, tornam-se elementos de marca, como por exemplo: os nomes, as palavras que não sejam nomes de coisas ou pessoas, denominações, algarismos, monogramas, emblemas, siglas, retratos, etc.

2.1.4 O Trade Dress enquanto objeto para-marcário

Além da marcabilidade e das funções da marca, é válido elucidar o que Denis Borges Barbosa apresenta como “funções para-marcárias” em sua tese de doutorado, que é a forma como ele chama os objetos do direito cujos objetivos são análogos às funções da marca. São eles: 1) objetos de desenhos industriais; 2) o *Trade Dress*; e 3) as expressões e sinais de propaganda. Para o presente estudo, o foco será voltado apenas para o segundo item: o *Trade Dress* enquanto objeto para-marcário.

Como já apresentado no tópico 2.2 *A Identidade Visual das agremiações desportivas* deste trabalho, o *Trade Dress* é um instituto jurídico da Propriedade Industrial voltado ao que se entende, pela doutrina nacional, por “conjunto-imagem”, e que se refere à “aparência geral” de um produto ou empresa. Todavia, o *Trade Dress* não foi recepcionado pelo legislador brasileiro na Lei de Propriedade Industrial, de forma que os pensadores e operadores do Direito, no escopo pátrio, precisaram buscar uma forma de proteger o conjunto-imagem a partir dos institutos já positivados no diploma legal vernáculo.

As formas de proteção ao *Trade Dress* encontradas pela doutrina e jurisprudência são, nas palavras da Nathalia Oliveira Nunes dos Santos:

- 1) Pelo direito autoral, quando a criação for artística e original;
- 2) Através do desenho industrial, caso a criação possua as características para ser protegida por este instituto;
- 3) Através da proteção marcária, se dentre as marcas passíveis de registro em determinado país abranger marcas mistas e tridimensionais; e
- 4) Através da concorrência desleal, quando a imitação gerar engano ou confusão ao público.³³

³³ SANTOS, Nathalia Oliveira Nunes dos. **A PROTEÇÃO DO TRADE DRESS COMO FORMA DE EXPRESSÃO NA ECONOMIA DA LIVRE CONCORRÊNCIA**. Monografia (Bacharelado em Direito) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016, p. 42.

Não obstante, Denis Borges Barbosa defende que, pelo legislador brasileiro, a proteção adequada ao *Trade Dress* é a partir da concorrência desleal, mas, dessa maneira, a exclusividade marcária não será concedida ao conjunto-imagem.³⁴

Dessa forma, o conjunto-imagem não precisa estar registrado para ser ofendido, basta que um empresário perceba que a sua identidade visual foi copiada por terceiro e essa cópia tem o potencial de confundir o consumidor, mas a repressão a essa ofensa dependerá integralmente de uma ação judicial e da interpretação do magistrado.

Por esta razão, a fim de garantir a exclusividade marcária e a proteção positivada da LPI, os empresários que atuam em território nacional registram como marca todos os elementos de sua Identidade Visual que possuem *marcabilidade*.

A professora Deborah Portilho, inclusive, aconselha os proprietários de identidades visuais distintas a registrarem como marca os elementos que forem registráveis, para assegurar a proteção do Direito Marcário à sua identidade visual:

se essa identidade visual for distintiva, ela pode contar com a proteção do Instituto da Repressão à Concorrência Desleal e/ou do Direito Marcário, de modo a impedir que terceiros não autorizados adotem identidades visuais iguais ou semelhantes para seus produtos ou serviços. [...]

não é necessário que o trade dress esteja registrado como marca para demandar proteção. Entretanto, a proteção será certamente maior e efetiva se existir um registro marcário.

Portanto, proteja o trade dress de seus produtos e serviços, se possível, registrando-o como marca e com reivindicação de cores; mantenha uma unidade na forma, cor ou cores, de modo que a identificação possa ser imediata e não gere dúvidas na mente do consumidor; e, principalmente, combata todo e qualquer uso indevido do seu trade dress. Desta forma você não só estará impedindo a diluição de seu trade dress, como estará prevenindo que os consumidores levem gatos “vestidos” de lebre.³⁵

Dessa maneira, havendo algum litígio que envolva a reprodução indevida da Identidade Visual que tenha elementos efetivamente registrados junto ao INPI, aplicar-se-á não somente a jurisprudência que se dá à concorrência desleal, que precisa, por exemplo, comprovar a

³⁴ BARBOSA, Denis Borges. **O Fator Semiológico Na Construção Do Signo Marcário**. 2006, p. 296 - 297. Disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf. Acesso em: 26 set. 2021.

³⁵ PORTILHO, Deborah. **Trade Dress: A Identidade Visual Sob A Proteção Da Propriedade Intelectual**. 2008. Disponível em: <https://www.dportilho.com.br/trade-dress-a-identidade-visual-sob-a-protecao-da-propriedade-intelectual/>. Acesso em: 26 set. 2021.

qualidade de concorrentes entre titular e usuário indevido, mas aplicar-se-á também a proteção que se dá ao Direito Marcário, que, no mesmo exemplo, independe de comprovação da concorrência em um mercado específica, basta o registro da marca naquele mesmo ramo de atividade.

2.1.5 Da transnacionalidade da Marca – Protocolo de Madri

Outra característica extremamente relevante do Direito Marcário para o presente estudo é o caráter transnacional que a marca registrada no INPI pode assumir. Apesar do supracitado princípio da territorialidade da marca, que delimita que a proteção à marca registrada se estende apenas ao território nacional, existem algumas maneiras de se ampliar essa proteção a outros territórios.

Até pouco tempo atrás, o procedimento encontrado pelos titulares para que a proteção às suas marcas extrapolasse as fronteiras brasileiras, era a partir do depósito de um pedido de registro em cada um dos países em que se pretendesse o amparo da marca. Isso era extremamente custoso, demorado e burocrático, porque exigia que o titular arcasse com os custos e administrasse os prazos de cada um dos registros.

Buscando facilitar esse processo de internacionalização da marca, dentre outras razões, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madri em 2019 – um tratado internacional firmado em 1989, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (“OMPI”) e que tem como objetivo simplificar o registro de marcas entre os países signatários.

De acordo com o Manual de Marcas do INPI,

O Protocolo de Madri objetiva facilitar para os requerentes o depósito e a administração de pedidos de registro de marca em vários países, por meio de uma gestão centralizada desses registros. Os requerentes podem requerer proteção marcária em diversos países por meio do depósito de um só formulário de pedido internacional, em um único idioma, e com pagamento centralizado de retribuições.³⁶

³⁶ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas**. 2021, 4ª rev. 3ª e. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas, Acesso em: 29 set. 2021

Com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, o princípio da territorialidade do Direito Marcário ganhou uma nova exceção:

O Protocolo de Madri permite que o pedido feito no INPI seja encaminhado à Organização Mundial da Propriedade Industrial- OMPI e sirva como base para o registro da marca em mais de 100 países de uma forma mais simples e econômica. Além disso, o Protocolo também facilita a administração de um portfólio internacional de marcas após o depósito com a unificação de prazos de renovação bem como outras facilidades.³⁷

Com o novo tratado internacional adotado pelo Brasil, o instituto da marca adquiriu um potencial de transnacionalidade, de modo que o titular da marca não necessite mais administrar e arcar com os custos de cada registro em território diverso do brasileiro, basta que seja aprovado um único pedido internacional originado no Brasil.

Uma vez aprovado o pedido internacional, a marca será resguardada em todos os países pretendidos no pedido pelas legislações vernáculas e do próprio tratado, e o titular deverá arcar apenas com o custo daquele registro internacional, e atentar apenas aos prazos deste.

2.1.6 Das Marcas de Alto Renome e Notoriamente Conhecida

De acordo com o que leciona o Professor Newton Silveira, “a fama pode garantir ao titular do signo proteções diferenciadas, que servem de exceções a alguns princípios marcários tais como a) territorialidade; e b) especialidade.”³⁸

Como já explanado, um dos princípios do Direito Marcário é o da especialidade da marca, que circunscreve a proteção da marca ao segmento de atividade requerido no registro. Todavia, esse princípio possui uma exceção: a Marca de Alto Renome.

A definição do conceito da marca de Alto Renome é repleta de subjetividade, mas, como bem colocado pela professora Maitê Moro, em sua obra Direito de Marcas, “dois elementos (...) devem estar presentes em sua consideração: a) o conhecimento da marca deve ser considerado

³⁷ CARNEIRO, Rodrigo Borges. **Importância da proteção de marcas nacionais no exterior como uma estratégia de negócio**. 2019. Disponível em: <https://ids.org.br/importancia-da-protecao-de-marcas-nacionais-no-externo-como-uma-estrategia-de-negocio/>. Acesso em: 27 set. 2021.

³⁸ SILVEIRA, Newton. **As Marcas De Alto Renome Perante O Princípio Da Função Social Da Propriedade**. Revista da ABPI – nº 110 – Jan/fev 2011, p. 15.

perante o público em geral, e não só por parte dos consumidores do produto ou serviço; e 2) ser uma marca que assinala produtos de qualidade.”³⁹

A Marca de Alto Renome, para assim ser reconhecida, depende de um registro prévio da marca junto ao INPI. Uma vez que a marca já se encontra registrada perante o INPI, o seu titular poderá requerer, junto ao registro originário da marca, o reconhecimento desta enquanto marca de alto renome.

O pedido deverá ser acompanhado de uma justificativa e de provas que fundamentem a pretensão ao reconhecimento do alto renome. Ou seja, o titular da marca deve comprovar e convencer o INPI de que sua marca preenche a condição de alto renome perante o mercado. Essa comprovação deve, necessariamente, estar vinculada a três requisitos essenciais:

- I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral;
- II. Qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e
- III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.⁴⁰

Ainda, a Resolução INPI/PR nº 107/2013 – em que o INPI dispõe sobre o procedimento do pedido de reconhecimento da Marca de Alto Renome – estabelece que, dentre as provas que podem ser apresentadas juntamente com o pedido de alto renome, estão:

- I. Extensão temporal da divulgação e uso efetivos da marca no mercado nacional e, eventualmente, no exterior;
- II. Perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica,
- III. Perfil e fração do público usuário ou potencial usuário dos produtos ou serviços a que a marca se aplica, e perfil e fração do público usuário de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente, identificam a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado;
- IV. Meios de comercialização da marca no Brasil;
- V. Amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- VI. Meios de divulgação da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
- VII. Valor investido pelo titular em publicidade e propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 5 (cinco) anos;
- VIII. Volume de vendas do produto ou a receita do serviço nos últimos 5 (cinco) anos;

³⁹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei nº 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo, Revista do Tribunais, 2003, p. 110.

⁴⁰ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Resolução INPI/PR nº 107/2013**. Estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/1996. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Refer%C3%A2ncias#Resolu%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 28 set. 2021.

- IX. Valor econômico da marca no ativo patrimonial da empresa;
 - X. Perfil e número de pessoas no Brasil atingidas pelas mídias em que o titular anuncia a sua marca;
 - XI. Informações que ofereçam indícios de que está havendo diluição da capacidade distintiva da marca alegada como de alto renome ou de que a mesma esteja sofrendo aproveitamento parasitário por terceiros;
 - XII. Informações que evidenciem a identificação do público com os valores da marca;
 - XIII. Informações que demonstrem o grau de confiança do consumidor em relação à marca.
- (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, 2013)

Após a apresentação do pedido, o INPI apreciará o requerimento e as provas nele elencadas, e reconhecerá ou não o status de alto renome da marca. Uma vez reconhecido o alto renome, o INPI procederá uma anotação no pedido originário, indicando a condição de alto renome da marca, que será conservada por 10 anos, salvo se a marca for extinta ou se a decisão que reconheceu o alto renome for reformada.

A anotação do reconhecimento de alto renome garante proteção à marca anotada e a exclusividade ao seu titular, não somente no setor de atividade registrado, mas em todos os ramos de atividade, e, por isso, representa uma exceção à especialidade da marca.

Por sua vez, a Marca Notoriamente Conhecida, assim como a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, representa mais uma exceção ao princípio da territorialidade do Direito Marcário.

Como já demonstrado no item 2.1 *A Marca enquanto um instituto da Propriedade Industrial*, o Brasil é país signatário da Convenção da União de Paris (“CUP”) desde a sua criação, por essa razão, a doutrina o chama de “unionista”. Isso significa que os países signatários da CUP se comprometem a manter uma certa uniformidade e boa relação com os demais, no que tange as marcas registradas em cada um.

Diferentemente do Protocolo de Madri, as marcas registradas nos países da CUP não possuem a pretensão à proteção, via registro único, nos demais países unionistas, mas espera-se uma relação diplomática desses países quando uma marca registrada em um deles for notoriamente conhecida. Essa regra encontra-se no art. 6º Bis da CUP, conforme segue:

Art. 6 Bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade

competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.⁴¹

Nota-se, então, que, apesar de o instituto da Marca Notoriamente Conhecida também depender da notoriedade que a marca tem perante o público, com o mesmo conceito subjetivo da Marca de Alto Renome, ele não depende de um registro prévio junto ao INPI. A sua fama perante o público do seu segmento de atividade basta para que pedidos de marcas semelhantes no mesmo ramo sejam indeferidos de ofício pelo INPI.

Resumidamente, pode-se concluir que tanto a Marca de Alto Renome, quanto a Marca Notoriamente Conhecida gozam de proteção especial em razão de sua popularidade e prestígio. Presume-se que ambas possuem um mercado fidelizado, reconhecimento de qualidade e uma forte reputação a zelar no mercado concorrencial.

Todavia, o Alto Renome deriva de uma notoriedade geral e independe de um ramo de atividade específico, de maneira que sua proteção se estenderá a todo o território nacional em todos os segmentos de atividade mercatória, dependendo, entretanto, de um registro prévio dessa marca. Enquanto a Marca Notoriamente Conhecida independe do registro prévio, mas dependerá do segmento mercatório específico em que atua, possuindo proteção extraterritorial e que pode ser de ofício, mas apenas naquele setor de atividade.

2.2 Legislação vigente

Depois de compreendidos os conceitos teóricos de marca, volta-se para a legislação vigente. Como já eludido anteriormente, a legislação do Direito Marcário está positivada principalmente no Título III da LPI (Lei nº 9.279/1996). Encontrando normatização complementar em tratados internacionais como a CUP e o Protocolo de Madri, também já mencionados nos itens supra.

Analisando, neste subcapítulo, a Lei da Propriedade Industrial, percebe-se que os dispositivos marcários começam no já mencionado artigo 122 dessa lei, que apresenta o

⁴¹ **Convenção da União de Paris**. Revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 28 set. 2021.

conceito de marca, ilustrado no ponto 2.1.1 *Do conceito de Marca* deste trabalho, utilizado pelo Direito Marcário Brasileiro.

Em sequência, o artigo 123 da LPI estabelece as espécies marcárias, quanto à finalidade de uso, demonstradas no item 2.1.2 *Da classificação de Marca e formas de apresentação* do presente estudo, quais sejam: 1) marcas de produto ou serviço; 2) marcas de certificação; e 3) marcas coletivas.

O artigo 124 do referido diploma legal elenca os sinais que não são registráveis como marca, e por esse motivo é um dos artigos mais relevantes na presente análise, posto que cita no inciso I “brasão [...], medalha, bandeira, emblema [...] públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais [...]” (BRASIL. 1996), além dos sinais não registráveis transcritos abaixo⁴²:

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; [...]

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; [...]

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; [...]

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

(BRASIL. 1996) (Grifo nosso)

Já o artigo 125 da LPI é o responsável por positivar o instituto da Marca de Alto Renome, estabelecendo que “à marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”, em conformidade com o conteúdo apresentado no tópico anterior. Resta claro que o texto legal não esclarece quais são os critérios para aferição do reconhecimento do alto renome, fica então a cargo do INPI analisar e estabelecer os próprios critérios para aceitar ou recusar esse pedido.

⁴² BRASIL. **Lei nº 9.279 (Lei de Propriedade Industrial – LPI)**, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm, Acesso em: 30 ago. 2020.

Com um propósito parecido, o artigo 126 incorpora à LPI o instituto da Marca Notoriamente Conhecida, nos mesmos moldes convencionados no art. 6º Bis da CUP.⁴³

O artigo 127 determina o direito de prioridade aos pedidos de registro de marca depositados em países estrangeiros que possuam acordo com o Brasil, de modo que o pedido tenha status de pedido nacional. Enquanto o artigo 128 define quem poderá requerer o registro de marca, podendo tanto pessoas físicas ou jurídicas de direito público quanto de direito privado. O artigo 129, por sua vez, especifica a forma como se adquire a propriedade da marca, visto que o sistema brasileiro é atributivo e não declaratório: a partir do registro.

Em sequência, os artigos 130 e 131, também de relevância destacada para o presente estudo, ajustam a proteção à marca conferida pelo seu registro, assegurando os direitos de “I – ceder seu registro ou pedido de registro; II – licenciar seu uso; III – zelar pela sua integridade material ou reputação.” (BRASIL. 1996), estendendo essa proteção ao “uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular” (BRASIL. 1996). Sendo a cessão do registro e licença de uso regulados nos artigos posteriores da mesma lei.⁴⁴

Cabe destacar, ainda, que a LPI, em seus artigos 139 a 141, regulamenta e assegura ao titular da marca validamente registrada o direito de licenciar o seu uso, da seguinte forma:

Art. 139. 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.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso. (BRASIL. 1996)

⁴³ Artigo já transcrito no tópico 2.1.6 *Das Marcas de Alto Renome e Notoriamente Conhecida* deste trabalho.

⁴⁴ _____ . **Lei nº 9.279 (Lei de Propriedade Industrial – LPI)**, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm, Acesso em: 30 ago. 2020.

Verifica-se, então, que o registro da marca não somente assegura a propriedade da marca ao seu titular, como também o resguarda contra o registro de marcas similares que possam confundir os seus consumidores, além de protegê-lo contra o terceiro que utilizar a sua marca indevidamente, e, ainda, garante ao titular o direito de ceder ou licenciar o uso de sua marca, sem que ele perca os seus direitos originados pelo registro.

Os artigos posteriores tratam da perda dos direitos sobre a marca, das marcas coletivas e de certificação, de questões mais procedimentais como a forma como o depósito e o exame do pedido deverão ser executados, da nulidade dos pedidos, entre outras matérias.

A construção do capítulo subsequente se dará, principalmente, com essas normatizações em mente.

3. A APLICAÇÃO DO DIREITO MARCÁRIO NA PROTEÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DAS AGREMIações DESPORTIVAS

Frente as análises anteriores dos dois diplomas legais fundamentais para este estudo, pode-se, finalmente, partir para a construção e compreensão do cenário da aplicação do Direito Marcário na proteção da identidade visual das agremiações desportivas no contexto brasileiro.

Como eludido anteriormente, o registro de marca não é obrigatório e não se faz necessário quando o titular é uma agremiação desportiva. Isto porque a Lei Pelé, diferentemente do Direito Marcário, que funciona através do sistema atributivo, independe de registro para que a propriedade das denominações e símbolos das agremiações desportivas esteja assegurada.

Todavia, com o processo evolutivo do esporte na sociedade, esta proteção fornecida se mostra insuficiente diante do já comentado fenômeno de comercialização do desporto. O registro de marca junto ao INPI se apresenta, então, como uma alternativa para suprir as ausências da Lei Pelé sobre proteção à propriedade industrial, como veremos adiante.

3.1 Das vantagens ou desvantagens do Registro de Marca: uma análise comparativa entre a Lei Pelé e o Ordenamento do Direito Marcário

Tomando como base os artigos supramencionados da Lei Pelé e da Lei de Propriedade Industrial, sugere-se neste momento, uma análise comparativa dos direitos que cada diploma legal assegura:

Em primeiro plano, a Lei Pelé assegura o direito à propriedade, sem que seja necessário o registro ou averbação no órgão competente, de denominação e símbolos de agremiações e entidades administrativas do desporto, sendo que esta proteção legal é válida dentro dos limites de todo o território nacional, e sem prazo terminativo. É permitido ainda, aos titulares dos direitos aqui regulados, o uso comercial dos símbolos e denominações. Todavia, a Lei Pelé não é clara quanto à exclusividade e ao segmento em que haverá proteção.

Em segundo plano, tem-se na LPI, necessariamente a partir de um registro de marca junto ao INPI, uma proteção mais clara e objetiva que, apesar das desvantagens dos custos para se manter um registro, do prazo terminativo determinado, sendo necessária também e renovação

do registro periodicamente, também é uma proteção legal válida por todo o território nacional, sendo que a marca registrada no Brasil acaba por facilitar um possível pedido de registro no exterior, principalmente após a adesão do país ao Protocolo de Madri.

Resumidamente, a Lei Pelé oferece propriedade por tempo indeterminado gratuitamente, mas não oferece exclusividade, enquanto a LPI oferece exclusividade, mas a propriedade fica limitada a um período temporal e a título oneroso.

A respeito desse tema, Leonardo Fernandes dos Anjos, André Luiz Cavalcanti Cabral e Igor de Lucena Mascarenhas escreveram, para a obra *Direito Econômico Desportivo*, sobre, inclusive, o registro da marca enquanto estímulo à produção intelectual:

A falta de proteção da marca acarretaria um desestímulo à produção intelectual e desenvolvimento de marcas, uma vez que o comportamento racional em um ambiente desprotegido é se aproveitar da produção alheia.

O registro marcário, no Brasil, é um procedimento moroso e oneroso. Logo, a partir do momento que há a criação fática de uma marca, a princípio, não há no ordenamento jurídico pátrio um instrumento de proteção. Deste modo, as novas marcas criadas poderão ser exploradas por terceiros sem que haja a devida contraprestação aos reais detentores da marca primária que originou a secundária. Assim, cria-se uma marca paralela que não possui correspondência real e que, portanto, poderia ser explorada, a priori, por qualquer um.

A proteção estatal decorre do registro, sendo este uma representação da exclusividade concedida pelo Estado, de modo que o proprietário deterá um amparo legal para usufruir do monopólio da marca no ramo de mercado em que atua. A reprodução total ou parcial ou a imitação do sinal marcário que possam causar confusão ao consumidor são tipificadas como delito contra o registro de marca, nos termos do art. 189 da Lei nº 9.279/1996.⁴⁵

Os autores trazem à baila que a não efetivação de um registro marcário pode, até mesmo, ensejar a criação de marcas secundárias, que se apropriam de elementos da marca original e aproveita do seu prestígio perante o consumidor, sem que a entidade que criou a marca original e construiu a sua reputação receba qualquer contraprestação por esse uso. Sem contar que o responsável pela marca originária ainda pode sofrer prejuízo e perda de clientela, que passa a consumir da marca secundária acreditando ser do mesmo fabricante ou responsável pela fabricação da marca primária.

⁴⁵ ANJOS, Leonardo Fernandes dos; CABRAL, André Luiz Cavalcanti; e MASCARENHAS, Igor de Lucena. **Recusa abusiva dos Naming Rights: tríplex dimensionalidade dos conflitos de interesses**. Direito Econômico Desportivo. LTr. São Paulo, 2019, p. 37.

O mesmo pode ocorrer a um clube desportivo cuja identidade visual não possui registro de marca dos seus elementos registráveis: fabricantes e terceiros de má-fé podem produzir e vender produtos que assumam a sua identidade visual, de forma a apresentar-se para o mercado como se fosse licenciado pelo clube.

Além disto, a agremiação desportiva que não busca proteger a sua identidade visual pelo Direito Marcário assume o risco de que se criem outras agremiações desportivas com denominações, cores e símbolos extremamente parecidas, que competirão com a primeira no mesmo setor mercadológico e desportivo. Como já ocorre com diversos clubes brasileiros, sendo o caso, por exemplo, da denominação “botafogo” – existem, atualmente, pelo menos três clubes com essa denominação e com identidades visuais extremamente semelhantes no futebol brasileiro, inclusive, os três estão disputando, nesta temporada, o Campeonato Brasileiro de Futebol⁴⁶:

I – *Botafogo de Futebol e Regatas*: agremiação poliesportiva da cidade do Rio de Janeiro, o mais popular dos três. Disputa, atualmente, a série B do Campeonato Brasileiro, e possui o seguinte brasão:



Imagem extraída do sítio online “logo de times”⁴⁷

II – *Botafogo Futebol Clube* (Botafogo – PB): também conhecido como Botafogo da Paraíba. Disputa, atualmente, a série C do Campeonato Brasileiro, e tem como escudo a seguinte figura:

⁴⁶ Campeonato Brasileiro de Futebol, também conhecido como Brasileirão, é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

⁴⁷ Logo da Agremiação Poliesportiva Botafogo de Futebol e Regatas. Disponível em: <https://logodetimes.com/logo-botafogo-brasao-em-png/>. Acesso em: 29 set. 2021.



Imagem extraída do sítio online “logo de times”⁴⁸

III – *Botafogo Futebol Clube* (Botafogo – SP): clube de futebol de Ribeirão Preto, do interior do estado de São Paulo. Também disputa atualmente a série C do campeonato brasileiro, seu escudo é representado pela figura abaixo:



Imagem extraída do sítio online “logo de times”⁴⁹

A existência das agremiações desportivas expostas acima, com denominações, símbolos e cores extremamente similares, são um ótimo exemplo de como a propriedade da Identidade Visual assegurada pela Lei Pelé não garante à agremiação desportiva a sua exclusividade ou proteção contra terceiros que desejam criar outra agremiação desportiva com uma identidade visual excessivamente parecida com a sua.

A Lei Pelé também não leva em consideração a possível confusão gerada ao público, visto que duas agremiações desportivas com o exato mesmo nome, não somente praticam a mesma atividade esportiva (o futebol), como também disputam a mesma divisão do principal campeonato nacional. Pelo Direito Marcário, essa similitude na mesma atividade e setor

⁴⁸ Logo da Agremiação Desportiva Botafogo Futebol Clube (Botafogo – PB). Disponível em: <https://logodetimes.com/logo-botafogo-pb-brasao-em-png/>. Acesso em: 29 set. 2021

⁴⁹ Logo da Agremiação Desportiva Botafogo Futebol Clube (Botafogo – SP). Disponível em: <https://logodetimes.com/logo-botafogo-sp-brasao-em-png/>. Acesso em: 29 set. 2021

mercadológico jamais seria possível. Isso ocorre, principalmente, porque a Lei Pelé não foi pensada na possibilidade de o esporte assumir papel de negócio comercial, mas apenas como uma atividade social e de entretenimento.

Outra vantagem para o registro de marca é a normatização pela LPI da cessão e do licenciamento de uso, que passam a ser direito do titular da marca. Como apreciado no item *1.3 A aplicação da Lei Pelé no que tange a proteção da identidade visual das agremiações desportivas* do presente estudo, apesar de a Lei Pelé estampar uma falsa impressão de que resguarda o licenciamento do uso da identidade visual das agremiações desportivas, esse licenciamento tão pouco é regulamentado por ela, como o é pela LPI.

Ademais, se cumpridos os requisitos, as agremiações desportivas podem, também, solicitar o reconhecimento da marca de alto renome, caso possuam um grande reconhecimento em todo o público geral mercadológico brasileiro. Isso, inclusive, já ocorre, e é o caso do Clube de Regatas do Flamengo, como será apresentado mais à frente no tópico *3.3 Do Flamengo enquanto Marca de Alto Renome* deste trabalho.

Mais um ponto relevante sobre os diferentes direitos assegurados pelo Direito Marcário e pela Lei Pelé aparece na questão da transnacionalidade que o esporte pretende assumir. Um dos princípios mais expressivos do Direito Desportivo é que, além da autonomia, ele pretende extrapolar os limites fronteiriços do Brasil. Nesse contexto, a Lei Pelé é incapaz de fornecer qualquer proteção à identidade visual das agremiações desportivas que pretendam atuar em algum mercado no exterior, isto porque este diploma legal tem validade apenas em âmbito nacional, e sua aplicação está limitada ao território brasileiro.

Entretanto, no que tange à pretensão de transnacionalidade do esporte, o Direito Marcário pode oferecer alguma proteção às agremiações desportivas que objetivam explorar comercialmente a sua identidade visual no exterior. Isso ocorre porque atualmente, com o Sistema de Madri, adotado pelo Brasil a partir da sua adesão ao já mencionado Protocolo de Madri, a proteção marcária advinda de um pedido de registro internacional originado no Brasil consegue se estender a territórios estrangeiros.

Inclusive, a partir do instituto da Marca Notoriamente Conhecida, agremiações desportivas estrangeiras também conseguem proteção em território brasileiro, mesmo que sem

o registro marcário, se o INPI as entender como detentoras de popularidade e prestígio perante o público do setor esportivo brasileiro. Tanto a possibilidade de clubes brasileiros receberem proteção no exterior, como a possibilidade de clubes estrangeiros assegurarem proteção no Brasil são avanços consideráveis para o alcance da transnacionalidade que o esporte almeja.

Outrossim, é interessante ressaltar que, não somente as agremiações desportivas brasileiras podem gozar da proteção do Direito Marcário, como as estrangeiras também, mesmo que não sendo através do instituto da Marca Notoriamente Conhecida. Podendo os clubes estrangeiros depositarem pedido registro de suas marcas diretamente no INPI, ou solicitarem um único registro em seus países nativos e estenderem o pedido ao Brasil, através da OMPI e do Sistema de Madri, caso o país vernáculo seja também signatário.

Dessa forma, constatando que a Lei Pelé oferece uma proteção simplória, restrita ao reconhecimento de propriedade, mas estendida a todo o território nacional, sem limite de tempo e de forma gratuita, e considerando, em contrapartida, que o Direito Marcário oferece uma maior proteção, que pode ultrapassar as fronteiras brasileiras e regulamenta o licenciamento do uso, mas limitada a um prazo determinado e de forma onerosa, pode-se deduzir, então, que não há uma resposta correta para o questionamento sobre se uma agremiação desportiva deve ou não registrar a sua identidade visual como marca. O posicionamento da agremiação, em verdade, vai depender essencialmente do desejo ou não que a agremiação possui de explorar o seu conjunto-imagem comercialmente.

3.2 Dos registros do INPI

Diante da análise comparativa entre a proteção fornecida pelo ordenamento desportivo e pelo ordenamento marcário, é interessante citar que diversas agremiações desportivas já possuem registro de marca junto ao INPI, fato que corrobora o entendimento de que, a depender do clube, o registro da marca pode ser vantajoso.

Alguns clubes desportivos com registro vigente de marca junto ao INPI são: Clube de Regatas do Flamengo, Sport Club Internacional, Cruzeiro Esporte Clube, São Paulo Futebol Clube, Ceará Sporting Club, Clube De Regatas Vasco Da Gama, Esporte Clube Juventude, Fluminense Football Club, o próprio Botafogo De Futebol e Regatas inclusive, entre outros.

Sobre o registro deste último, é interessante ressaltar que, comprovando o argumento de que pelo Direito Marcário, as agremiações *Botafogo Futebol Clube* (Botafogo – PB) e *Botafogo Futebol Clube* (Botafogo – SP), não poderiam possuir tanta similitude com o Botafogo De Futebol e Regatas, os dois clubes chegaram a depositar pedido de registro de marca junto ao INPI, tendo sido negados todos os que remetiam, de alguma forma, às marcas do Botafogo De Futebol e Regatas.

O Botafogo da Paraíba depositou o pedido de registro do seu escudo, já demonstrado anteriormente, como pode-se observar abaixo:

Marca	
Nº do Processo:	909013268
Marca:	
Situação:	Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso)
Apresentação:	Figurativa
Natureza:	De Serviço




Imagem extraída do INPI, processo nº 909013268⁵⁰

E o fundamento dado pelo INPI para o indeferimento do pedido foi, justamente, a similitude do sinal solicitado com o registro da marca figurativa do escudo do Botafogo De Futebol e Regatas em vigor, contrariando o supracitado inciso XIX do artigo 124 da LPI, como segue:

Data RPI	Despacho	Certificado	Inteiro Teor	Complemento do Despacho
06/06/2017	Indeferimento do pedido	-	-	Detalhes do despacho: A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 814647693 (). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

51

Imagem extraída do INPI, processo nº 909013268⁵²

⁵⁰ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Consulta à Base de Dados do INPI.** Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 29 set. 2021.

⁵¹ O processo nº 814647693, ao que se refere o despacho do INPI diz respeito ao registro em vigor da marca figurativa do escudo da agremiação Botafogo De Futebol e Regatas, de sua titularidade.

⁵² INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Consulta à Base de Dados do INPI.** Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 29 set. 2021.

Por seu turno, o Botafogo de Ribeirão Preto depositou tanto um pedido de registro de marca nominativa para a denominação *BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE RIBEIRÃO PRETO*, quanto um pedido de registro de marca mista, com a denominação *B.F.C. BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE* e o escudo apresentado anteriormente nesse trabalho, e na imagem a seguir:


Nº do Processo:	908044704	
Marca:	B.F.C. BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE	
Situação:	Pedido de registro de marca indeferido (sem interposição de recurso)	
Apresentação:	Mista	
Natureza:	De Serviço	

Imagem extraída do INPI, processo nº 908044704

Assim como o pedido do Botafogo da Paraíba, os dois pedidos do Botafogo de Ribeirão Preto foram indeferidos, sob o fundamento de que feriam o inciso XIX do artigo 124 da LPI, e reproduziam marcas já registradas e em vigor pelo Botafogo De Futebol e Regatas.

Vale salientar que inclusive clubes mais populares também enfrentaram problemas no processo de registro da marca, isso porque o requisito da antecedência tende a prevalecer. É o caso do Club Athletico Paranaense, que teve o seu pedido indeferido em razão da marca mista do Club Athletico Paulistano, já registrada e em vigor, o que fez com que a agremiação paranaense precisasse recorrer e apresentar justificativas e provas de suficiente distinção para obter o deferimento do seu pedido. Seguem ilustrações da marca em vigor e da marca pretendida, respectivamente:

Nº do Processo:	007124341	
Marca:	C A P	
Situação:	Registro de marca em vigor	
Apresentação:	Mista	
Natureza:	De Serviço	

Imagem extraída do INPI, processo nº 007124341⁵³ (grifo nosso)


Nº do Processo:	916414710	
Marca:	CAP	
Situação:	Aguardando pagamento da concessão (em prazo ordinário)	
Apresentação:	Mista	
Natureza:	De Serviço	

Imagem extraída do INPI, processo nº 916414710⁵⁴ (grifo nosso)

Fato que ratifica que a Lei Pelé, por si só, não assegura a exclusividade da identidade visual das agremiações desportivas e tão pouco garante a elas alguma prioridade no registro marcário, sendo este um procedimento completamente autônomo, visto que uma agremiação consideravelmente popular teve um pedido de registro indeferido em razão do registro de um clube aparentemente com menos notoriedade.

Cabe apontar, também, que o referido pedido do Club Athletico Paranaense é de dezembro de 2018, o que é extraordinariamente recente para um clube de Primeira Divisão⁵⁵ e que só depositou um pedido quando conquistou a Copa Sul-Americana de 2018, campeonato sul-americano de futebol organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).

Outro ponto relevante para o presente estudo é o fato de que, boa parte das agremiações desportivas mais populares já registra, não apenas as suas denominações, como também os diversos elementos que constituem a sua identidade visual e que são considerados registráveis, em conformidade com a sugestão construída nos tópicos anteriores deste trabalho.

⁵³ _____ . **Consulta à Base de Dados do INPI.** Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 29 set. 2021.

⁵⁴ _____ . **Consulta à Base de Dados do INPI.** Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 29 set. 2021

⁵⁵ Forma como é chamada a Série A, ou Primeira Divisão do já mencionado Campeonato Brasileiro.

Um bom exemplo desse hábito são as marcas registradas do Cruzeiro Esporte Clube, que registrou uma gama de elementos diferentes, a fim de proteger a sua identidade visual, ao máximo possível, pelo Direito Marcário. Seguem exemplos destes registros:

Nº do Processo:	818542241
Marca:	CRUZEIRO
Situação:	Registro de marca em vigor
Apresentação:	Nominativa
Natureza:	De Serviço

Imagem extraída do INPI, processo nº 818542241⁵⁶ (grifo

nosso)

Nº do Processo:	818542250
Marca:	TOCA DA RAPOSA
Situação:	Registro de marca em vigor
Apresentação:	Nominativa
Natureza:	De Serviço

Imagem extraída do INPI, processo nº 818542250⁵⁷ (grifo

nosso)

Nº do Processo:	817768963	
Marca:	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE BELO HORIZONTE	
Situação:	Registro de marca em vigor	
Apresentação:	Mista	
Natureza:	De Serviço	

Imagem extraída do INPI, processo nº 817768963⁵⁸ (grifo nosso)

⁵⁶ _____. **Consulta à Base de Dados do INPI.** Disponível em:

https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 29 set. 2021.

⁵⁷ _____. **Consulta à Base de Dados do INPI.** Disponível em:

https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 29 set. 2021.

⁵⁸ _____. **Consulta à Base de Dados do INPI.** Disponível em:

https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 29 set. 2021.


Nº do Processo:	818542292	
Marca:		
Situação:	Registro de marca em vigor	
Apresentação:	Figurativa	
Natureza:	De Serviço	

Imagem extraída do INPI, processo nº 818542292⁵⁹ (grifo nosso)


Nº do Processo:	826453538	
Marca:	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	
Situação:	Registro de marca em vigor	
Apresentação:	Mista	
Natureza:	De Serviço	
Apostila :	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DAS PALAVRAS "ESPORTE" E "CLUBE..."	

Imagem extraída do INPI, processo nº 826453538⁶⁰ (grifo nosso)

Nº do Processo:	900732571	
Marca:	CRUZEIRO SPORT BAR	
Situação:	Registro	
Apresentação:	Mista	
Natureza:	De Serviço	
Apostila :	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO: "SPORT BAR". ...	

Imagem extraída do INPI, processo nº 900732571⁶¹ (grifo nosso)

Após a demonstração supra e para fins de ilustração, cabe, ainda, demonstrar abaixo a comprovação do registro regular da marca do Clube de Regatas do Flamengo, de outros

⁵⁹ _____. **Consulta à Base de Dados do INPI.** Disponível em:

https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 29 set. 2021.

⁶⁰ _____. **Consulta à Base de Dados do INPI.** Disponível em:

https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 29 set. 2021.

⁶¹ _____. **Consulta à Base de Dados do INPI.** Disponível em:

https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 29 set. 2021.

registros de marca nominativa similar obtida por terceiros e ainda, dos indeferimentos dos pedidos de registro daqueles que intentaram o pedido semelhante:

RESULTADO DA PESQUISA (29/09/2021 às 18:35:50)
Marca: "flamengo"
 Foram encontrados 44 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 3.

Número	Prioridade		Marca		Situação	Titular	Classe
-	-	N	FLAMENGO		Alto Renome		
003580199	14/05/1952	M	FLAMENGO		Registro de marca em vigor	ASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	03 : 10
003372308	14/11/1956	N	FLAMENGO		Registro de marca extinto	FLEX A CARIOCA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	03 : 20
006085555	17/05/1966	M	FLAMENGO		Registro de marca em vigor	CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO	41 : 20
006085547	17/05/1966	N	FLAMENGO		Registro de marca em vigor	CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO	41 : 20
006161464	13/12/1972	N	FLAMENGO		Extinto	PHILIP MORRIS BRASIL S.A	34 : 10
007001878	04/10/1977	N	FLAMENGO		Extinto	PROESA PRODUCOES ESPORTIVAS LTDA	28 : 99
810578875	04/08/1981	N	FLAMENGO		Extinto	EDITORA RIO ESTACIO DE SA SOCIEDADE CULTURAL LTDA	16 : 20
810820749	19/04/1982	N	FLAMENGO		Cad.Ag.Rec.	FLEX A CARIOCA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	20 : 25
812305787	26/11/1985	N	FLAMENGO		Arquivado	GENTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30 : 10

extraído do INPI⁶²

Apenas no supracitado recorte da consulta online à Base de Dados do INPI, há 44 pedidos depositados junto ao INPI para o registro da palavra “flamengo” como marca. Observa-se, na listagem pesquisada, que apenas 14 destes pedidos encontram-se em vigor, e dentre os quais, apenas duas das marcas não pertencem efetivamente ao Clube de Regatas do Flamengo, mas sim à sociedade “Asa Indústria e Comércio LTDA”.

Porém, a razão para a concessão destas foi anteriormente explicada, uma vez que a marca apenas impede um novo pedido de registro para o mesmo signo quando for feito no mesmo segmento, o que não foi o caso deste exemplo, cujo segmento é de produtos de lavanderia. Além disso, ambos os pedidos correspondem a uma marca mista, isto é, o signo é composto de nome e imagem, e no caso das imagens, ambas eram diversas daquelas adotadas pelo Clube de Regatas do Flamengo, de forma a não se confundirem entre os consumidores. Senão vejamos:

⁶² _____ . **Consulta à Base de Dados do INPI.** Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 29 set. 2021.



Imagem extraída do INPI, processo nº 003580199⁶³



Imagem extraída do INPI, processo nº 812921550⁶⁴

Enquanto a marca mista registrada pelo clube em nada se confunde com aquelas, e tem a seguinte ilustração:



Imagem extraída do INPI, processo nº 006085555⁶⁵

Nota-se, pelas imagens apresentadas neste subcapítulo, que as cores também foram registradas e são relevantes para a distintividade da marca. As cores, enquanto elementos da marca, auxiliam para a noção de Identidade Visual e *Trade Dress* já apresentada anteriormente. Neste sentido, pode-se observar que as agremiações desportivas já buscaram registrar como marca os elementos registráveis de suas identidades visuais, objetivando, assim, resguardar-se pela proteção fornecida pelo Direito Marcário.

⁶³ _____. **Consulta à Base de Dados do INPI.** Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 30 ago. 2020.

⁶⁴ _____. **Consulta à Base de Dados do INPI.** Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 29 set. 2021.

⁶⁵ _____. **Consulta à Base de Dados do INPI.** Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 29 set. 2021.

Assim, conforme pode-se perceber, o registro dos signos distintivos de uma dada agremiação desportiva junto ao INPI torna-se cada vez mais premente como meio de evitar confusões visuais, ao mesmo tempo em que servirá como fator eventualmente determinante no tocante à qualidade daquele dado produto ou serviço ao qual se pretendeu atrelar à imagem do clube.

3.3 Do Flamengo enquanto Marca de Alto Renome

Além de muitas agremiações desportivas brasileiras buscarem a proteção fornecida pelo Direito Marcário ao registrar elementos da sua identidade visual como marca, o Clube de Regatas do Flamengo, no entanto, ainda foi mais adiante: solicitou o reconhecimento de Alto Renome para a sua marca.

Como já apresentado no item *2.1.6 Das Marcas de Alto Renome e Notoriamente Conhecida* desta tese, a marca cujo Alto Renome é reconhecido passa a ser assegurada por uma proteção especial em todos os ramos de atividade do mercado, independentemente do segmento em que atue.

O Clube de Regatas do Flamengo depositou um pedido de registro para a marca nominativa FLAMENGO ainda em 1966, tendo conseguido a concessão apenas em maio de 1975. Mantendo sua marca registrada junto ao INPI desde então, em 31 de março de 2014, manifestou-se interessado em adquirir o reconhecimento de alto renome de sua marca. Cumpre registrar que a solicitação do reconhecimento de alto renome só foi possível porque a agremiação poliesportiva já possuía a marca registrada anteriormente.

O processo vivido pelo clube foi longo e complexo, porque, em conformidade com a explicação dos requisitos para se obter o reconhecimento de alto renome supra, a agremiação precisou comprovar, a partir da juntada de documentos que, por exemplo, demonstravam o perfil e fração do público usuário ou potencial dos produtos da marca, a extensão territorial do seu alcance de mercado, tradição e qualificação da marca, demonstrando, também o grau de confiança do consumidor para com ela, o valor econômico da marca e valores investidos e volume de vendas dos últimos 5 anos.

É oportuno destacar que o pedido inicial da agremiação poliesportiva não foi atendido, quando o INPI o indeferiu em 2016, o que fez com que o clube precisasse recorrer da referida decisão e que o tempo do processo fosse prolongado. Em 12 de dezembro de 2017, o INPI anunciou uma exigência sobre as provas apresentadas que ilustra os exemplos de provas anteriores, como pode ser observado na imagem infra:

2449 12/12/2017	Exigência de mérito (em petição)	<p>Protocolo: 850160061234 (28/03/2016) Petição (tipo): Recurso contra decisão em petição (333.18) Titular: CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO Procurador: Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados</p> <p>Detalhes do despacho: Deve a recorrente apresentar documentação suplementar a fim de comprovar objetivamente a condição de alto renome de sua marca, em especial, pesquisa de mercado e de imagem que apresente, cumulativamente, abrangência nacional, clara descrição de metodologia e perfil detalhado e diversificado de entrevistados, no que tange a sexo, idade (16 anos ou mais), município de residência nas cinco regiões do país, classe econômica (A/B/C/D/E), entre outros, além de ser aplicada a consumidores em geral e não somente a consumidores dos produtos assinalados pela marca. A pesquisa também deve visar aferir especificamente o grau de conhecimento e reputação da marca para a qual se pleiteia o alto renome.</p>
-----------------	----------------------------------	---

Imagem extraída do INPI, processo nº 006085547⁶⁶ (grifo nosso)

Apesar do demorado e labiríntico processo enfrentado, o recurso do Clube de Regatas do Flamengo foi conhecido e provido em janeiro de 2019, quase 5 anos depois do pedido, sendo reconhecido o Alto Renome da marca de apresentação nominativa FLAMENGO.

Todavia, é importante elucidar que o reconhecimento do Alto Renome não exclui as marcas previamente existentes e registradas com a denominação “FLAMENGO”, em razão da premissa da anterioridade, como o exemplo da marca de produtos de lavanderia exibido anteriormente. Mas impedirá que novas marcas usem esta denominação, independentemente do segmento do ramo de atividade, uma vez que o Alto Renome é uma exceção ao princípio da especialidade.

Ademais, a partir do momento em que a marca FLAMENGO passou a constar na seleta lista de Marcas de alto renome em vigência no Brasil⁶⁷, o INPI atestou a ela, também, notoriedade, prestígio, qualidade e tradição evidentes, o que pode vir a se traduzir em vantagem econômica para a agremiação desportiva, como explicou o advogado Carlos Max Oliveira, dizendo que “com a expansão dos negócios do clube Flamengo e o aumento no número de

⁶⁶ _____ . **Consulta à Base de Dados do INPI.** Disponível em:

https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 29 set. 2021.

⁶⁷ Lista produzida pela Diretoria De Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI e disponibilizada em seu sítio eletrônico.

licenciamentos, essa condição para a marca irá agregar maior valor comercial e garantir maior segurança jurídica ao clube e a seus licenciados”⁶⁸.

Assim, com o pedido e todo o esforço efetuado para a obtenção do reconhecimento de Alto Renome, o Clube de Regatas do Flamengo representa um exemplo prático de que as agremiações desportivas que almejam explorar comercialmente a sua identidade visual e colocá-la em produto, buscam o anteparo do Direito Marcário, porque não encontram suficiente proteção pelo Direito Desportivo.

⁶⁸ OLIVEIRA, Carlos Max. **Inpi reconhece Flamengo como marca de alto renome e proíbe uso em qualquer ramo.** [Relato concedido a] Sérgio Rodas. Revista Consultor Jurídico, janeiro de 2019, digital. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jan-12/inpi-reconhece-flamengo-marca-alto-renome>. Acesso em: 29 set. 2021.

CONCLUSÃO

A partir de todo o exposto e analisado neste trabalho, pode-se concluir que, a princípio, a Lei Pelé assegura sim proteção a Identidade Visual das agremiações desportivas, e de forma consideravelmente menos burocrática e, talvez, economicamente mais vantajosa quando em comparação com o Direito Marcário da LPI. “Talvez” porque, no notório processo de comercialização dos clubes desportivos, o caráter genérico e desburocratizado da Lei Pelé pode deixar de ser uma vantagem para tornar-se uma desvantagem, visto que a maior normatização promovida pela LPI garante um respaldo maior diante do livre mercado.

Neste cenário, fica evidente que não há unanimidade de entendimento de uma conduta como mais vantajosa quando a questão é registrar ou não a identidade visual de uma agremiação desportiva como marca. Esta avaliação só alcançará respostas mais objetivas quando avaliadas as intenções e expectativas da agremiação em questão, principalmente no que tange ao interesse ou não de explorar comercialmente a sua identidade.

Conclui-se também que as normatizações disponíveis hoje não suprem por completo as necessidades deste nicho cujo potencial é crescente. Urge então a necessidade de maior exploração e novas discussões sobre o presente tema, de forma a aperfeiçoar e readequar a nossa legislação aos papéis atualmente assumidos pelas entidades desportivas.

Apesar de Álvaro Melo Filho, considerado o patrono do Direito Desportivo Brasileiro, entender que a autonomia da Justiça Desportiva não se confunde com independência⁶⁹, o princípio da autonomia do Direito Desportivo concede a ele uma pretensão de autorregulamentação, que, por seu turno, não consegue desenvolver-se em sua totalidade, como por exemplo no que tange à proteção da Identidade Visual das agremiações desportivas, ou ao que chamamos de seu *Trade Dress* e Propriedade Industrial. Nesse cenário, o Direito Marcário surge como uma alternativa para fornecer essa proteção.

Como estudado no decorrer do presente trabalho, o Direito Marcário está mais preparado para proteger a identidade visual de uma agremiação desportiva que pretende explorá-la como negócio comercial, porque seus diplomas legais já foram planejados para um contexto de livre

⁶⁹ MELO FILHO, Álvaro. **Da Autonomia Desportiva No Contexto Constitucional**. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC. 2006

mercado. Todavia, é perceptível que, apesar de oferecer uma certa proteção à propriedade industrial das agremiações, o Direito Marcário Brasileiro não foi idealizado objetivando tutelar a identidade visual propriamente dita, nem tão pouco foi estruturado para tutelar esse bem imaterial à uma categoria de titulares tão específica quanto uma agremiação desportiva, que não possuía status empresarial à época em que a LPI foi arquitetada.

Concomitantemente, também foi possível compreender, pelas análises aqui estudadas, que o Direito Desportivo, apesar de pretender se autorregular como um todo, não está capacitado para regimentar o universo desportivo econômico enquanto agentes e objetos comerciais atuantes em um mercado concorrencial.

Por fim, o que ficou claro ao longo da pesquisa, é que tanto o Direito Desportivo quanto o Direito Marcário não foram projetados em um contexto em que as agremiações desportivas assumissem papéis competitivos no mercado de concorrência, ou seja, não foram pensados considerando que os clubes desportivos poderiam atuar como empresas. Então é de se compreender que existam lacunas nesses diplomas legais sobre a propriedade industrial das agremiações desportivas, mas também é de se discutir, porque o contexto desportivo mudou e o mercado concorrencial também. Então é preciso readequar o Ordenamento Jurídico Brasileiro a essa nova realidade desportiva e comercial.

Diante do exposto, pode-se concluir que o ordenamento jurídico brasileiro tem muito a evoluir no escopo do Direito Desportivo Econômico, principalmente no que diz respeito à Propriedade Intelectual Desportiva, devendo ser pensada uma solução que consubstancie as duas espécies do Direito, e seja mais acessível e adequada à conjunção específica do comércio desportivo.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Júlia Silva. **Direito desportivo no âmbito constitucional**. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 20, n. 4320, 30 abr. 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/33759>. Acesso em: 21 set. 2021.

ANJOS, Leonardo Fernandes dos; CABRAL, André Luiz Cavalcanti; e MASCARENHAS, Igor de Lucena. **Recusa abusiva dos Naming Rights: tríplice dimensionalidade dos conflitos de interesses**. Direito Econômico Desportivo. LTr. São Paulo, 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **O Fator Semiológico Na Construção Do Signo Marcário**. Disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf. Acesso em: 26 set. 2021

BENAZZI, J. R. S. e BORGES C. N. **Emoção, exposição e vendas: Análise do patrocínio realizado por marcas de artigos esportivos no futebol brasileiro**. Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. Rio de Janeiro: p.1, 2010. Disponível em: https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos09/147_Marketing%20no%20esporte%20final%20com%20autores.pdf. Acesso em: 20 de set. de 2021.

BUENO, Rodrigo. **Primeiras regras do futebol foram criadas em 1848**. Folha de S. Paulo 28 de fevereiro de 2004. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha/esporte/ult92u72207.shtml>, Acesso em: 30 mai. 2021.

BRASIL. **Decreto-lei nº 3.199**, de 14 de abril de 1941. Estabelece as bases de organização dos desportos em todo o país. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-abril-1941-413238-publicacaooriginal-1-pe.html>, Acesso em: 30 ago. 2020.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)**, de 05 de outubro de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm, Acesso em: 30 ago. 2020.

_____. **Lei nº 9.279 (Lei de Propriedade Industrial – LPI)**, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm, Acesso em: 30 ago. 2020.

_____. **Lei nº 9.615 (Lei Pelé)**, de 24 de março de 1998. Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9615consol.htm , Acesso em: 30 ago. 2020;

_____. **Lei nº 10.671 (Estatuto do Torcedor)**, de 15 de maio de 2003. Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.671.htm, Acesso em 30 ago. 2020.

_____. **Lei nº 11.438 (Lei de Incentivo ao Esporte)**, de 29 de dezembro de 2006. Dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11438.htm, Acesso em: 30 ago. 2020.

CARNEIRO, Rodrigo Borges. **Importância da proteção de marcas nacionais no exterior como uma estratégia de negócio**. 2019. Disponível em: <https://ids.org.br/importancia-da-protecao-de-marcas-nacionais-no-externo-como-uma-estrategia-de-negocio/>. Acesso em: 27 set. 2021

Convenção da União de Paris. Revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 28 set. 2021.

COPETTI, Michele. **Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/>. Acesso em: 26 set. 2021.

FACHADA, R.T. **O Direito Desportivo enquanto uma disciplina autônoma**. 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.

FERNANDES, Roberta; GALDEANO, André; LAMAR, Fernando; LEAL, Bernardo. **Módulo 1: Noções Introdutórias ao Direito Desportivo**. Apostila de sala de aula. O Real Direito Desportivo: Realidade e Realizações em um único lugar. FutJur. Dez. 2020. Digital.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas**. 2020, 2ª rev. 3ª e. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O-que-%C3%A9-marca , Acesso em: 30 ago. 2020.

_____. **Consulta à Base de Dados do INPI**. Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp., Acesso em: 30 ago. 2020.

_____. **Resolução INPI/PR nº 107/2013**. Estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/1996. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Refer%C3%A9ncias#Resolu%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 28 set. 2021.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (IDS). **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Renovar. Rio de Janeiro, 2005

JUNQUEIRA, Livia. **A proteção das marcas no mundo do esporte**. FG Propriedade Intelectual. Disponível em: <https://www.fgpi.com.br/a-protecao-das-marcas-no-mundo-do-esporte/>., Acesso em: 28 ago. 2020.

MARTINELLI, Larissa Carla. **Trade Dress: a proteção ao conjunto de imagem no ordenamento jurídico brasileiro**. R. Argamassa, Campo Grande, v. 1, nº 001. Janeiro/Abril. 2018.

MELO FILHO, Álvaro. **Da Autonomia Desportiva No Contexto Constitucional**. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC. 2006

MENDONÇA, J. X. Carvalho de. **TRATADO DE DIREITO COMERCIAL BRASIL**. 6ª Ed, Volume V, Livro III: Das Coisas Do Direito Comercial, Parte I: Do Estabelecimento Comercial - Das Mercadorias – Da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos, 1959.

MIRANDA, Pontes de. **Direito das Coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos), propriedade industrial (sinais distintivos)**. Atualizado por Carlos Henrique de Carvalho Fróes. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013. (Coleção Tratado de Direito Privado: Parte Especial, TOMO XVII)

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei nº 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo, Revista do Tribunais, 2003.

NUNES, G.E. **Propriedade Intelectual no esporte: uma análise dos institutos aplicados ao futebol**. Monografia (Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.

OLIVEIRA, Carlos Max. **Inpi reconhece Flamengo como marca de alto renome e proíbe uso em qualquer ramo**. [Relato concedido a] Sérgio Rodas. Revista Consultor Jurídico, janeiro de 2019, digital. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jan-12/inpi-reconhece-flamengo-marca-alto-renome>. Acesso em: 29 set. 2021.

PERALTA, P.P; SILVA, E.F; SARAIVA, E.V. **O merchandising das denominações e dos símbolos de agremiações desportivas de futebol diante do direito de marcas**. Revista Direito GV, v. 15, n. 3, e1935, 2019.

PIRAGINI, R. **A importância da marca como um dos instrumentos de fomento do Desporto**. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018.

PATUSSI, Nilo. **A Lei Pelé é para todas as modalidades!**. Lei em Campo. 2019. Disponível em: < <https://leiemcampo.com.br/a-lei-pele-e-para-todas-as-modalidades/>>. Acesso em: 21, Set de 2021.

PORTILHO, Deborah. **Trade Dress: A Identidade Visual Sob A Proteção Da Propriedade Intelectual**. 2008. Disponível em: <https://www.dportilho.com.br/trade-dress-a-identidade-visual-sob-a-protecao-da-propriedade-intelectual/>. Acesso em: 26 set. 2021.

RAMOS, André Santa Cruz. **Direito Empresarial Esquematizado**. GEN | Editora Método. 6ª edição. 2016.

RAMOS, Rafael Teixeira. **Direito Desportivo E O Direito Ao Desporto Na Constituição Da República Federativa Do Brasil**. RevJurFA7, Fortaleza, v. VI, n. 1, p. 81-104, abr. 2009.

SANTOS, Nathalia Oliveira Nunes dos. **A PROTEÇÃO DO TRADE DRESS COMO FORMA DE EXPRESSÃO NA ECONOMIA DA LIVRE CONCORRÊNCIA**. Monografia (Bacharelado em Direito) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.

SILVA, J.R.T.A. **Direito da propriedade industrial: o registro da marca do clube empresa**. Revista Digital efdeports. Disponível em: <https://www.efdeportes.com/efd58/marca.htm>., Acesso em: 28 ago. 2020.

SILVEIRA, Newton. **As Marcas De Alto Renome Perante O Princípio Da Função Social Da Propriedade**. Revista da ABPI – nº 110 – Jan/fev 2011, p. 15.

VEIGA, Maurício Corrêa da, para o programa Trabalho e Justiça na Rádio Justiça, em 19 de Dez de 2018. Disponível em: < http://www.tst.jus.br/web/guest/radio-outras-noticias/-/asset_publisher/OH7n/content/-queropost-eu-sou-carateca-e-eu-queria-saber-se-a-lei-pele-vale-somente-para-jogador-de-futebol-ou-para-os-outros-atletas-?redirect=/web/guest/radio&inheritRedirect=true>. Acesso em: 21, Set de 2021.