

## **O Direito de Marca no futebol brasileiro**

### **1. Introdução:**

Nos dias atuais o esporte se mostra bastante presente na economia brasileira e mundial, além de exercer enorme influência na nossa sociedade, tanto culturalmente quanto financeiramente, movimentando cifras astronômicas.

Nos últimos anos a indústria do esporte foi uma das que movimentou os maiores valores no mundo todo, no Brasil, apesar da falta de organização e de um profissionalismo ainda incipiente podemos notar uma evolução nos negócios envolvendo o esporte, evolução essa que, apesar de valorosos esforços de alguns autores e estudiosos do direito desportivo, não foi acompanhada no ramo do direito, deixando assim diversas lacunas que ainda não foram objeto de estudos mais aprofundados.

Eventos grandiosos como as Olimpíadas e Copas do Mundo, e também Pan-Americanos, movimentam as economias dos países que são sedes desses eventos atraindo investidores para os mais variados setores, desde a infra-estrutura (essencial para qualquer evento e que, além dos investimentos estatais também atrai investimentos privados), até a compra de cotas de patrocínio desses eventos que atraem patrocinadores devido à valorização da marca dessas empresas ou grupos patrocinadores, seja pela superexposição na mídia antes, durante e em alguns casos até depois dos eventos, seja pela associação à marca e a credibilidade desses eventos.

Quanto à marca, assunto a ser abordado nesse estudo, uma das principais, senão a principal fonte de receita a ser explorada no esporte brasileiro, e que já é bastante explorada em países como os Estados Unidos, Itália e Inglaterra, a marca das entidades desportivas como clubes e federações são as que conseguem gerar o maior número de riquezas no ramo

0136 - Pedro Vinicius de Almeida Gambera

de licenciamentos por exemplo, e nesse estudos daremos uma maior ênfase aos clubes de futebol (principalmente pela cultura do esporte no Brasil).

Esse mercado de exploração da marca como fonte de receita ainda não é explorado de acordo com seu potencial, em grande parte pela desorganização na gestão esportiva brasileira, mas também pelas lacunas quanto à legislação referente ao assunto.

Muitas dúvidas e algumas lacunas existem nesse assunto, quanto à proteção à marca, o nome e escudos dos times de futebol, sem esquecer da *Lei Pelé*, que regulamenta o esporte brasileiro e fala também sobre a marca no esporte, mais especificamente o artigo 87, que será um dos principais objetos desse estudo.

## **2. Os Clubes de Futebol no Brasil:**

Primeiramente se faz necessária uma breve análise, que se mostrará imprescindível para a continuidade de tal estudo. Essa análise diz respeito à situação dos Clubes de Futebol no Brasil.

Neste ponto encontramos duas formas de constituição das sociedades esportivas, dos Clubes de Futebol, porém majoritariamente encontramos um modelo, e este modelo é o das sociedades civis sem fins lucrativos. Entre a maioria dos Clubes mais conhecidos no Brasil a maioria é constituída na forma de Sociedades sem fins lucrativos.

Há ainda uma minoria de clubes que são constituídos na forma de sociedades civis com fins econômicos.

Aqui não entraremos no mérito de qual sistema é o mais adequado à realidade do futebol brasileiro, até porque não teríamos espaço para tanto, mas ainda assim devemos fazer algumas breves considerações que são de fundamental importância para o entendimento do trabalho.

0136 - Pedro Vinicius de Almeida Gambera

Existem diversos argumentos a favor e contra cada um das formas de constituição dos Clubes de Futebol e esse já é um tema que foi debatido, não à completa exaustão, mas de maneira satisfatória, entre esses argumentos devemos destacar a questão tributária, cuja diferença de tratamento entre as sociedades civis sem fins lucrativos e com fins econômicos já fora abordada no âmbito dos Clubes de Futebol, além da questão da diferença de administração entre os dois modelos, aí um tema também bastante pertinente, mas que foge um pouco do âmbito jurídico e caminha para o campo da Gestão Esportiva.

Outro fato que é de vital importância, e deve ser lembrado, é a previsão, ou melhor a obrigatoriedade, presente no primeiro texto da Lei Pelé ( Lei 9.615 de 24 de março de 1998), dos Clubes de Futebol se transformarem em Sociedades Civis com fins econômicos, ou como popularmente ficou denominado, de se transformarem em Clubes-Empresa.

Tal obrigatoriedade não foi mantida após as alterações na Lei Pelé, e aqui não discutiremos os motivos e lobbys que motivaram essa decisão, apenas que existiu a previsão de tal obrigatoriedade por algum tempo.

Não nos estendamos mais sobre esse tema e falemos agora sobre a propriedade intelectual em si.

### **3. A Propriedade Industrial:**

O objeto deste trabalho é o estudo das marcas dos Clubes no Futebol Brasileiro, então pela economia de espaço, começaremos diretamente a falar da Propriedade Industrial com que é objeto de nosso estudo.

Há previsão na nossa Carta Magna, a Constituição Federal, nos incs. XXVII e XXIX do art. 5º que:

0136 - Pedro Vinicius de Almeida Gambera

“XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”

Além da proteção legal presente na parte de direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal vigente, temos uma lei ordinária específica que prevê os direitos e obrigações em relação à questão da Propriedade Industrial, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como LPI. Há ainda a recepção de tratados internacionais que versam sobre o tema, além de atos normativos expedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Na Lei de Propriedade Industrial temos tal previsão:

#### “Seção I

#### Dos Sinais Registráveis Como Marca

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

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.”

Porém de relevância para nosso trabalho se faz necessária uma análise conjunta com a legislação específica e com a Constituição Federal de um dispositivo presente na Lei Pelé,

0136 - Pedro Vinicius de Almeida Gambera

que apesar de não ter a especificidade necessária abordou o tema, de maneira temerária, diga-se de passagem, da proteção às marcas relacionadas ao esporte.

A Lei Pelé, em seu artigo 87, prevê que:

“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.”

Porém, ao contrário do que o legislador esperava, tal artigo não traz assim tantos benefícios aos Clubes de Futebol, primeiramente porque tal artigo está marcado por uma natureza inconstitucional, e também pois tal artigo afasta completamente a segurança jurídica dos clubes de se aproveitar de suas marcas na forma prevista e segura em lei.

Podemos perceber essa insegurança no principal uso como fonte de Receita a marcas dos Clubes de Futebol brasileiros, um tema que já é a principal fonte de receita de diversos dos mais ricos Clubes de Futebol do planeta, mas que ainda é um mercado incipiente no Brasil, o licenciamento da marca.

Esse é um dos pontos nevrálgicos de tal situação, a lei de Propriedade Industrial prevê sobre a licença de uso que:

“Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação. “

0136 - Pedro Vinicius de Almeida Gambera

“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.”

Daí podemos depreender que para a averbação do contrato de licenciamento, a marca objeto desse licenciamento deverá estar registrada ou depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A Lei Pelé quando desobriga as entidades de prática esportiva a registrarem suas marcas, gera uma insegurança jurídica que pode vir a impedir o licenciado a usufruir de todos os seus direitos e, conseqüentemente impede ou dificulta que o uso do licenciamento das marcas seja usado como uma nova fonte de receita no Futebol brasileiro.

#### **4. A Situação dos Clubes Homônimos:**

Uma situação que também é bastante relevante e essa talvez seja uma das mais interessantes em relação às marcas e à propriedade industrial no futebol brasileiro é a questão dos clubes homônimos.

No Brasil temos diversos clubes com o mesmo nome, com o mesmo escudo (ou se diferentes, ainda assim bastante semelhantes), e as mesmas cores, tal situação é bastante problemática se analisada pelo viés jurídico, uma vez que cada clube homônimo e cada situação têm uma peculiaridade e é um caso diferente. Afinal cada clube tem sua própria história e o que o motivou e como foi criado com seu nome homônimo ou não.

Entre os clubes homônimos destacam-se os Flamengos e Corinthians que existem espalhados pelo território brasileiro, os dois clubes, com grande vantagem para o clube carioca, têm grande número de homônimos.

Além dos clubes já citados, existem alguns Clubes Homônimos principalmente dos grandes Clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, como o Palmeiras, Santos, São Paulo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama.

Obviamente, para tal estudo foi adotado o critério de não somente ser levada em conta a homonímia, mas também teve de ser analisado o escudo e as cores do Clube.

A justificativa principal da situação de cada clube foi que se tratava de uma homenagem ao co-irmão mais famoso, em alguns casos houve um pedido formal para utilização do nome, em outros apenas o uso continuado e prolongado sem nenhuma reclamação, e mais recentemente até um caso de licenciamento oneroso da marca do Sport Club Corinthians Paulista para o J.Malucelli que se tornou o Sport Club Corinthians Paranaense.

0136 - Pedro Vinicius de Almeida Gambera

Enfim, existem diversos casos de clubes homônimos e para que se possa falar acertadamente sobre a situação de cada um se faz necessária uma análise profunda caso a caso.

## **5. Bibliografia:**

ABRÃO, Eliane Yachoub. “Propriedade imaterial” São Paulo, Editora Senac São Paulo, 2006.

AGOSTINO, Gilberto. “Vencer ou Morrer: Futebol, Geopolítica e Identidade Nacional”. Rio de Janeiro, Mauad, 2002.

AIDAR, Carlos Miguel (coordenador). “Curso de Direito Desportivo”. São Paulo, Ícone, 2003.

ASCARELLI, Tullio. “Panorama do Direito Comercial”. Sorocaba, SP, Editora Minelli, 2005.

AZAMBUJA, Antonio Carlos de. “Clube-Empresa: Preconceitos, Conceitos e Preceitos”. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 2000.

BRUNORO, José Carlos; AFIF, Antonio. “Futebol 100% Profissional”. São Paulo, Editora gente, 1997.

CARLEZZO, Eduardo. “Direito desportivo empresarial”. São Paulo, Editora Juarez de Oliveira, 2004.

0136 - Pedro Vinicius de Almeida Gambera

CASTELLI, Thais. “Propriedade Intelectual: O Princípio da Territorialidade”. São Paulo, Quartier Latin, 2006.

CATEB, Alexandre Bueno. “Desporto Profissional e direito de empresa: de acordo com o Código Civil de 2002”. São Paulo, Editora Juarez de Oliveira, 2004.

ESCOBAR, Marcelo; MIGUERES, Marcelo. “20 anos da Copa do Brasil – de Kaburé a Cícero Ramalho”. Rio de Janeiro, Viana & Mosley, 2009.

EZABELLA, Felipe Legrazie. “O Direito Desportivo e a Imagem do Atleta”. São Paulo, IOB Thomson, 2006.

FOER, Franklin. “Como o Futebol Explica o Mundo”. Rio de Janeiro, Jorge ZAHAR, 2005.

KASZNAR, Istvan Karoly; GRAÇA Fº, Ary S. “Estratégia vitoriosa de empresa segundo seus personagens”. São Paulo, M.Books, 2006.

MACHADO, Rubens Approbato (coordenação). “Curso de Direito Desportivo Sistemico”. São Paulo, Quartier Latin, 2007.

MELO FILHO, Álvaro. “O Desporto na ordem jurídico-constitucional brasileira”. São Paulo, Malheiros Editora, 1995.

\_\_\_\_\_ “Direito Desportivo: Novos Rumos”. Belo Horizonte, Del Rey, 2004.

\_\_\_\_\_ “Direito Desportivo: Aspectos Teóricos e Práticos”. São Paulo, IOB Thomson, 2006.

MIRANDA, Martinho Neves. “O Direito no Desporto”. Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2007.

0136 - Pedro Vinicius de Almeida Gambera

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. “Manual de Direito das Marcas”. São Paulo, Editora Pillares, 2007.

REQUIÃO, Rubens. “Curso de Direito Comercial 1º volume”. 26ª edição atualizada por Rubens Edmundo Requião. São Paulo, Saraiva, 2005.

SANTIAGO JUNIOR, José Renato Sátiro. “Os arquivos dos campeonatos brasileiros”. São Paulo, PandaBooks, 2006.

\_\_\_\_\_ “Clubes do Futebol Brasileiro”. Rio de Janeiro, Papel Virtual, 2004.

SCHMITT, Paulo Marcos. “Código Brasileiro de Justiça Desportiva Comentado”. São Paulo, Quartier Latin, 2006.

SILVEIRA, Newton. “Propriedade intelectual: Propriedade Industrial, Direito de Autor, Software, Cultivares”. Barueri, SP, Manole, 2005.