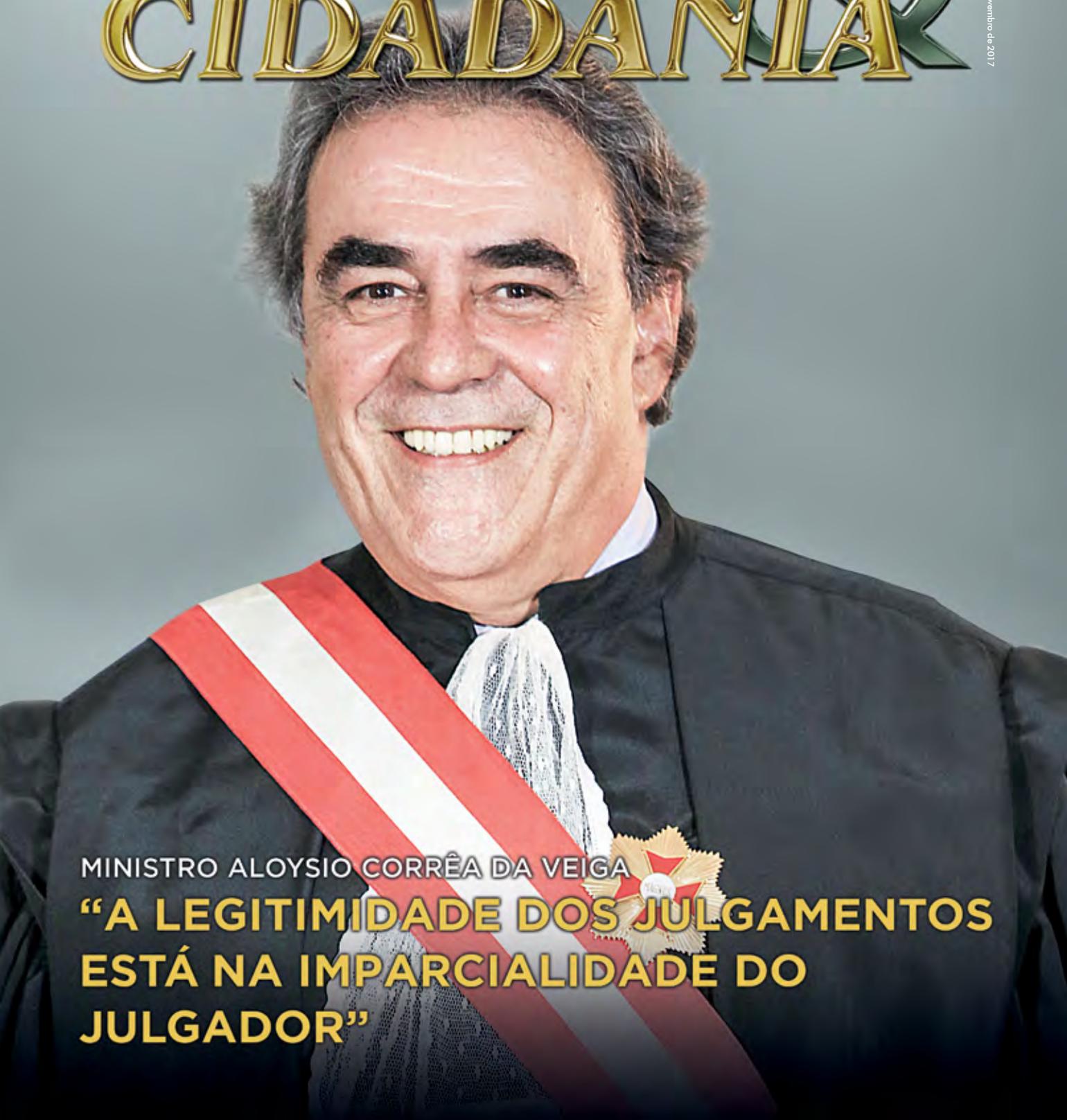


# JUSTIÇA & CIDADANIA®

ISSN 1807-779X | Edição 207 - Novembro de 2017



MINISTRO ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

**“A LEGITIMIDADE DOS JULGAMENTOS  
ESTÁ NA IMPARCIALIDADE DO  
JULGADOR”**

**REFORMA TRABALHISTA: MERA ADEQUAÇÃO À REALIDADE SOCIAL**

# A disciplina jurídica dos símbolos do desporto

Mauricio de Figueiredo Corrêa da Veiga | Advogado

Luciano Andrade Pinheiro | Advogado

## Introdução

Em discussão sobre os símbolos do desporto, especificamente sobre o nome e o escudo de um clube de futebol, assaltou-nos uma dúvida sobre a possibilidade de penhora desses signos. Não sabíamos ao certo se era possível um clube de futebol perder seu símbolo em uma disputa judicial ou mesmo se esse mesmo clube poderia ceder ou oferecer como garantia esse ativo.

Antes, porém, de buscar uma resposta para a penhorabilidade ou a impenhorabilidade, precisávamos investigar se os símbolos do desporto são marcas no sentido jurídico da palavra. Se sua disciplina no direito brasileiro é da propriedade industrial, para daí poder responder sobre a alienabilidade ou penhorabilidade especificamente. Se o símbolo puder ser considerado marca, a resposta fica mais direta, porque não se discute mais a impossibilidade (dentro de certas circunstâncias), havendo unanimidade na doutrina e na jurisprudência.

A primeira hipótese, baseada apenas em impressão, conduzia-nos a entender os símbolos do desporto como marca. Essa percepção decorre da própria aplicação prática comercial dos símbolos. Os clubes de futebol, por exemplo, licenciam seus símbolos para serem utilizados por empresas de material desportivo, fazendo dessa atividade uma importante fonte de renda. Essa aplicação comercial do símbolo se assemelha em tudo ao licenciamento de marcas registradas, mas é preciso investigar. É o que propomos neste estudo.

## 1 - Os Símbolos do desporto. Aspectos legais

Como se observa do disposto no art. 87 da Lei

9.615/1998 (Lei Pelé), o legislador foi franciscano na disciplina do instituto, deixando dúvidas sobre a natureza jurídica dos símbolos do futebol.

Do texto é possível perceber que a Lei Pelé deu a mesma disciplina aos símbolos de entidades da administração do desporto, das agremiações de prática desportiva e ao nome ou apelido do atleta profissional.

A Lei não deixa margem para dúvida no que concerne à espécie de direito concedido. Diz ser “propriedade” dos titulares os seus símbolos, o que leva a crer que os símbolos, a partir dessa disciplina, passam a ser bens móveis que, na forma do parágrafo único do art. 87, são passíveis de serem comercializados.

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

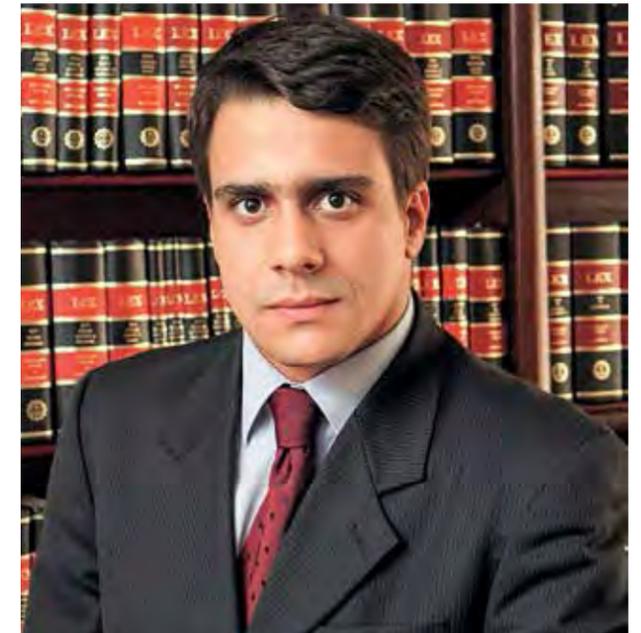
É importante observar, no particular, o claro comando do dispositivo no sentido de que o direito independe de registro ou de averbação. Esse aspecto é singularmente relevante para a comparação da natureza do direito sobre os símbolos com a disciplina das marcas.

## 2 - As marcas em geral

Não é possível falar em marca sem tratar de concorrência, de mercado e de consumidor. Todos esses elementos servem ao instituto, justificando sua própria existência. As marcas não se confundem com o nome empresarial, o nome do estabelecimento comercial ou mesmo o nome de domínio usado na internet, a despeito



Mauricio de Figueiredo Corrêa da Veiga



Luciano Andrade Pinheiro

de ser comum o uso concomitante de um mesmo signo para todas essas espécies (Schmidt, 2015, p. 250).

A Lei de Propriedade Industrial bem define a forma de aquisição de uma marca. Isto é, como e em quais circunstâncias, alguém se tornará titular de um direito exclusivo de explorar determinado sinal que o INPI classifica validamente como marca. A Lei 9.279/1996 estabeleceu os critérios para aquisição da propriedade sobre as marcas, mais especificamente no art. 129, que estabelece que a alguém só se torna titular do direito se obter “registro validamente expedido”.

Dois aspectos se destacam. Primeiro, a indispensabilidade do registro. Segundo, o efeito declaratório-constitutivo desse mesmo registro. O INPI deve analisar se o sinal preenche todos os requisitos de novidade e veracidade para, ao final, processado administrativamente o pedido com direito à impugnação de eventual interessado, conceder-lhe o status de marca (Aranovich, 2008, p. 349).

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

A especialidade serve sobretudo para evitar a concorrência predatória ou desleal. Em outras palavras, evitar que o consumidor de produtos ou serviços seja induzido a erro no momento de aquisição

desses mesmos produtos ou serviços. Se as empresas desenvolvem atividades econômicas diferentes, a marca idêntica ou semelhante perde o poder de viciar essa vontade (Barbosa, 2002) (Schmidt, 2015, p. 251).

Por não se tratar de um direito natural, mas de um privilégio concedido pelo Estado para o particular, o direito da propriedade industrial – mormente na disciplina das marcas – possui uma regulação no que concerne à fruição e à disponibilidade. A autonomia da vontade é regulada e, por assim dizer, limitada pelo poder de polícia. O titular da marca poderá fruir e dispor do seu direito, mas encontrará uma forma legal para fazê-lo (Brancher, 2015, p. 305).

A Lei de Propriedade Industrial prevê quatro hipóteses de extinção das marcas: pelo decurso do prazo de vigência; pela renúncia; pela caducidade; pela falta de procurador nacional de titular domiciliado no exterior. A doutrina ainda acrescenta a cessão parcial, a vulgarização da marca, a dissolução da sociedade ou a nulidade do registro (Schmidt, 2015, p. 277).

## 3 - Uma comparação entre as marcas em geral e os símbolos do Desporto

É possível perceber da leitura isolada da disciplina dos dois institutos que há diferenças substanciais entre a regulação das marcas e a da proteção dos símbolos das entidades de prática e de administração do desporto. O primeiro aspecto de diferenciação está no próprio conceito da marca, que está intrinsecamente ligada à concorrência desleal, mercado e consumidor. Somente com um esforço interpretativo bastante elástico é possível incluir os símbolos de um clube nesse conceito.

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

Além dessa diferença conceitual, o processo de aquisição dos direitos sobre uma marca para as empresas ou para as pessoas físicas em geral, como visto, é complexo e demorado. Alguém somente se torna titular (proprietário) sobre uma marca se tiver o registro deferido perante o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, uma autarquia federal instituída pela Lei 9.279/1996 que cuida do processamento dos pedidos. Esse princípio atributivo não serve para os símbolos do desporto no Brasil. A atribuição de propriedade sobre os símbolos para as entidades de prática e administração desportiva decorre de uma imposição legal.

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

Outro aspecto que diferencia as marcas dos símbolos do desporto é a especialidade. Enquanto que nas marcas não é possível a convivência de signos semelhantes em

uma mesma atividade empresarial, no desporto isso é mais comum do que se imagina. Na primeira divisão deste ano (2017) do campeonato Brasileiro de futebol, há 3 clubes denominados Atlético, o paranaense, o goianiense e o mineiro. Os escudos do São Paulo e do Atlético-Go são muito parecidos, assim como o do Santos e da Ponte Preta.

A forma de extinção do direito sobre a marca é outro diferencial. Como visto, a marca expira ou caduca por influência do tempo. O registro ainda pode ser anulado, perdendo o titular o direito. Nos símbolos do desporto nada disso ocorre. Afinal, a propriedade é por prazo indeterminado e, como prescinde de registro, não há o que ser anulado.

### Considerações Finais

Qualquer entidade de prática desportiva e de administração do desporto que venha a surgir enquanto vigente a atual legislação terá direitos sobre seus símbolos, bastando que seja assim considerada nos termos da mesma da mesma legislação. Com efeito, a própria lei estabelece que o direito independe de registro ou de averbação. Esse aspecto é singularmente relevante para a comparação da natureza do direito sobre os símbolos com a disciplina das marcas.

Ao definir que automaticamente e por tempo indeterminado os símbolos do desporto pertencem – independentemente de registro ou de averbação – às entidades de prática e de administração do desporto, o legislador afastou a proteção do campo da propriedade industrial, a despeito de os clubes – principalmente – fazerem uso dos seus símbolos como se marca fossem.

Esse afastamento traz uma série de consequências, que carecem de novos estudos. A possibilidade de cessão definitiva ou de alienação ou até mesmo a penhorabilidade que para as marcas é um ponto pacífico, é duvidoso para os símbolos do futebol. 

### Referências

- Aranovich, N. d. (2008). Marcas e sua importância para os consumidores. (L. G. Silva Adolfo, & R. Moraes, Eds.) Propriedade Intelectual em perspectiva, p. 349.
- Barbosa, D. B. (2002). A especialidade das marcas. Acesso em 30 de 05 de 2017, disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/72.doc>
- Barbosa, D. B., & Barbosa, A. N. (s.d.). Ativos Intangíveis como garantia. Acesso em 24 de 05 de 2017, disponível em <http://www.denisbarbosa.addr.com/garantia.pdf>
- Brancher, P. (2015). Contratos Sobre Propriedade Industrial. Em F. U. Coelho, Tratado de direito comercial (Vol. 6, p. 305). São Paulo: Saraiva.
- Carvalho, D. T., & Lima, G. B. (s.d.). Análise semiótica aplicada às marcas. Acesso em 9 de Maio de 2017, disponível em <http://periodicos.unifacel.com.br/index.php/rea/article/download/501/476>
- Folha de São Paulo. (11 de 09 de 2013). Fonte: Folha Digital: <http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2013/09/1340486-barcelona-pede-registro-de-marca-no-equador-por-cao-de-xara-sul-americano.shtml>
- INPI. (s.d.). Acesso em 9 de maio de 2017, disponível em [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02\\_O\\_que\\_%C3%A9\\_marca#21-Definição](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#21-Definição)
- Jacovacci, E. A. (2007). Acesso em 23 de maio de 2017, disponível em Boletim Jurídico: <http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1769>
- Mendonça, C. (1955). Tratado de direito comercial (Vol. V). Rio de Janeiro, RJ: Freitas Bastos.
- Schmidt, L. D. (2015). A proteção das marcas no Brasil. Em F. U. Coelho, Tratado de direito comercial (Vol. 6). São Paulo: Saraiva.
- Scudeler, M. A. (2013). Do direito das marcas e da propriedade industrial. Campinas: Servanda.
- Silveira, N. (1998). A propriedade intelectual e as novas leis autorais. São Paulo: Saraiva.