

Proteção de emblemas, logotipos e sinais distintivos pertencentes às entidades esportivas

ERICKSON GAVAZZA MARQUES

SUMÁRIO

1. *Introdução.* 2. *A proteção das marcas dos clubes esportivos nacionais.* 3. *A tutela dos sinais distintivos pertencentes aos clubes esportivos estrangeiros.* 4. *A proteção de símbolos de entidades esportivas supranacionais.* 5. *Conclusão.*

1. *Introdução*

“Vista a camisa oficial do seu time. Não aceite imitações”. Este é o *slogan* de uma campanha publicitária que, segundo declarações de seus organizadores, deveria ter sido veiculado por meio de impressão em camisetas e adesivos promocionais. A campanha objetivaria sensibilizar o público a adquirir produtos estampando símbolos, logotipos, emblemas e outros sinais distintivos com a devida licença de seus proprietários: as entidades esportivas.

As razões desta campanha publicitária estariam estreitamente ligadas à atenção desperdiçada pelos clubes esportivos em torno do direito de uso de emblemas, logotipos, símbolos e outros sinais distintivos através dos quais aquelas entidades são conhecidas diante do público.

De um lado, os dirigentes dos clubes afirmam que os seus direitos sobre o uso e eventual comercialização desses sinais distintivos estariam sendo francamente violados. Inúmeras pessoas não lhes pagam *royalties*¹ pela repro-

¹ A palavra inglesa *royalties* vem da junção dos vocábulos *royal* e *rights*, ou seja, direitos da realeza. A princípio, esse duplo vocábulo designava, dentre outros direitos, os pertencentes à Coroa Britânica sobre a exploração das minas de ouro e de prata. De lá para cá o uso da expressão *royalty* foi amplamente difundido. Hoje, a palavra tem sido empregada sobretudo para designar o pagamento feito em contrapartida ao fornecimento de tecnologia industrial, as-

Erickson Gavazza Marques é professor na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie; pós-graduado em Direito pela Sorbonne, Paris; membro do Instituto Interamericano de Direitos de Autor (IIDAO); advogado, membro de Demarest & Almeida Advogados (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Nova Iorque)

dução daqueles emblemas em camisetas, calções, bonés, chaveiros, bolsas, revistas, isqueiros, porta-mocidas, etc... Assim, eles estariam sendo prejudicados na medida em que haveria evasão de receitas.

Por outro lado os comerciantes e fabricantes de produtos de todo o gênero alegam estarem reproduzindo símbolos suscetíveis de apropriação por todos, tendo em vista que esses sinais de identificação dos clubes encontravam-se em domínio público. Além disso, alegam ainda que não haveria nada de ilícito em sua atividade de conteúdo meramente comercial.

Se caso os dirigentes dos clubes estiverem com razão, estaremos diante de uma, e não menos antiga, forma de pirataria. Desta vez no domínio esportivo, que viria juntar-se a tantos outros setores vítimas do mesmo fenômeno, tais como a indústria de audiovisual, de edição, de perfumaria e tantas outras.

Entretanto, se os referidos sinais distintivos estiverem realmente em domínio público, *quisque de populo* teria o direito de reproduzi-lo livremente num suporte material, mesmo que tal reprodução visasse a uma atividade lucrativa.

Estas são essencialmente as teses em conflito.

A utilização desses emblemas e logotipos dá-se essencialmente a título de sinais distintivos. Esses sinais são representados por linhas, traços e cores que, dispostos segundo a criatividade de seu idealizador, formam as figuras utilizadas pelos clubes esportivos em seus uniformes, toalhas, bolsas, papéis oficiais, veículos, etc.

Esses sinais distintivos são notoriamente conhecidos do grande público porque identificam as entidades as quais representam.

Dai por que esses emblemas e logotipos enquadram-se, indubitavelmente, na categoria de marcas², por estarem identificando a atividade principal das instituições esportivas, qual seja a de uma empresa prestadora de serviços.

sistência técnica, exploração de inventos, uso de marca de fábrica, ou ainda a remuneração obtida em razão da cessão de direitos autorais. Aliás, este anglicismo teve acolhida até mesmo em textos oficiais, *verbi gratia* o artigo 30, § 4.º, do Código da Propriedade Industrial.

² Conforme o disposto no artigo 64 do atual Código da Propriedade Industrial, "são registráveis como marcas os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos..."

Assim, os sinais distintivos dos clubes esportivos, consubstanciados em símbolos, logotipos, emblemas, etc..., são suscetíveis de ser protegidos como um direito de propriedade industrial.

Portanto, para efeitos deste trabalho, limitaremos a análise da questão ao âmbito do direito industrial, mais particularmente ao do direito marcário. Devem, por conseguinte, ser objeto de nosso estudo não só aqueles sinais distintivos utilizados pelos clubes esportivos brasileiros, mas também aqueles que se constituem em verdadeiros atributos de clubes estrangeiros e de entidades esportivas supranacionais.

2. A proteção das marcas dos clubes esportivos nacionais

A tutela dos sinais distintivos dos clubes esportivos nacionais pode originar-se de dois regimes distintos. O primeiro é oriundo das disposições do Código de Propriedade Industrial. Já o segundo regime jurídico advém da Lei n.º 8.672, de 6 de julho de 1993, que institui normas gerais sobre desportos.

A. Tutela pelas disposições legais que tratam da propriedade industrial

O regime jurídico desses sinais distintivos encontra-se capitulado no atual Código da Propriedade Industrial, Lei n.º 5.772, de 21 de dezembro de 1971³, que versa principalmente sobre os direitos e obrigações inerentes à propriedade de inventos, marcas, desenhos e modelos industriais.

Qualquer que seja o tipo de sinal distintivo utilizado pela entidade esportiva, vale dizer, nominal, figurativo ou emblemático, misto, etc..., o essencial é que ele, para ser considerado uma marca, possua suficiente forma distintiva⁴, ou distinguibilidade⁵, consoante dispõe o artigo 59 do Código da Propriedade Industrial. Isto quer dizer que um sinal distintivo utilizado pela entidade esportiva, para ser elevado à catego-

³ Este Código da Propriedade Industrial está com os seus dias contados. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei, de autoria do Deputado Ney Lopes, sobre uma nova regulamentação para a propriedade industrial.

⁴ GAMA CERQUEIRA, J. *Tratado da Propriedade Industrial*, v. II, 2.ª ed., Ed. R.T., 1982, n.º 485, pp. 777 e 778; PONTES DE MIRANDA, F.C. *Tratado de Direito Privado*, Parte Especial, tomo XVII, 3.ª ed., Ed. Borsoi, 1971, p.10.

⁵ TINOCO SOARES, J.C. *Comentários ao Código da Propriedade Industrial*, Ed. Resenha Universitária, São Paulo, 1981, p. 165.

ria de marca, deve conter elementos que possam distinguir os produtos, as mercadorias ou os serviços fornecidos pelo clube esportivo ou por terceiros devidamente autorizados por ele.

As marcas esportivas, se é que podemos denominar assim os sinais distintivos utilizados como marca pelas entidades esportivas, devem, ainda, obedecer a outro requisito: o da novidade. Em outras palavras, não deverão ter sido registradas anteriormente para distinguir produtos, mercadorias ou serviços classificados no mesmo ramo de atividade do titular da marca que se pretende registrar. Assim, um registro anterior implicaria na perda da novidade, requisito essencial exigido pelo artigo 64 do Código. A verificação de tal requisito dá-se mediante uma pesquisa de anterioridades, para saber se o sinal distintivo possui ou não registro anterior.⁶ E isto porque duas marcas idênticas poderiam gerar confusão no espírito do consumidor⁷ na medida em que este poderia facilmente ser induzido a erro imaginando tratar-se de produtos com a mesma origem e fabricados pelo mesmo produtor, quando na realidade não o seriam.

Em definitivo, para que o titular do sinal distintivo possa beneficiar-se das prerrogativas concedidas pela Lei n.º 5.772/71, mister se faz que o sinal não tenha sido registrado anteriormente.

No entanto, costuma-se dizer que o conceito de novidade, em matéria de marcas, não deve ser entendido da mesma maneira que em matéria de patentes de invenção, onde a novidade tem caráter absoluto.⁸

Em termos de marcas, a novidade deve ser apenas relativa⁹. Isto significa que se o sinal distintivo, o qual se pretende registrar como marca, já tiver sido empregado por terceiros para

distinguir algo produzido num ramo de atividade diferente daquele correspondente à classe onde se pretenda registrar a marca, os titulares do registro anterior não poderão se opor ao novo registro: desde que este registro não seja na classe correspondente ao primeiro. Tudo isso em razão do princípio da especialidade que prevê que uma marca será protegida somente em relação ao produto, mercadoria ou serviço correspondente à atividade ou negócio de seu titular.

Entretanto, exceção é feita às marcas notórias, compreendendo-se estas como as marcas conhecidas do grande público e cuja propagação atinge um grande número de pessoas¹⁰. De acordo com o artigo 67 do Código da Propriedade Industrial, estas marcas serão protegidas em todo e qualquer ramo de atividade ou negócio, mesmo naqueles para os quais não possuam registro¹¹. Afinal, o que se procura evitar com isso é que pessoas inescrupulosas se aproveitem da notoriedade de determinadas marcas registrando-as para explorá-las em outros setores de atividades, beneficiando-se então da ampla difusão e do grande renome destes sinais distintivos junto ao público. Estes parasitas estariam "pegando carona" na fama e notoriedade de outrem, conquistados não sem muito esforço e vultosos investimentos¹².

¹⁰ DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES ensina que uma marca deve ser considerada notória quando a mesma tiver sido "de tal modo divulgada e conhecida que permita ao consumidor identificá-la e distingui-la das demais marcas do mercado, independentemente de seu grau de instrução. A par disso, a marca notória é conhecida em todo o território nacional sem distinção de nível sócio-econômico dos habitantes, exerce um grande poder de atração sobre os consumidores e desfruta de elevado conceito no mercado pela qualidade excepcional dos produtos ou serviços que identifica e assinala" (*Marcas e Expressões de Propaganda*, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1984, pp. 95 e 96).

¹¹ No Brasil, para efeitos de proteção especial, as marcas notórias devem ser objeto de uma declaração de notoriedade junto ao I.N.P.I., na forma do Ato Normativo n.º 7.002, de 18 de novembro de 1980. Já em outros países, tais como a França, os titulares de marcas notórias gozam de proteção independentemente de registro, proteção esta baseada não nas regras do direito de marcas, mas naquelas referentes a concorrência desleal (CHIVANNI, Albert, BURST, Jean-Jacques. *Le droit de la propriété industrielle*, Précis Dalloz, 3^e ed., 1990, p. 617).

¹² Aliás, a utilização indevida de uma marca notória constitui agravante dos crimes previstos no artigo 175 do Decreto-Lei n.º 7.903, de 27.8.45.

⁶ De conformidade com o *caput* do artigo 79 do Código da Propriedade Industrial, o pedido de registro de uma marca será objeto de um exame para verificar-se, dentre outras coisas, se a marca para o qual pretende-se obter não possui anterioridades e não implica em colidência com outras marcas já registradas.

⁷ Sobre a questão das marcas e da proteção ao consumidor, ver o excelente artigo do Dr. JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES: "Os direitos de propriedade industrial como instrumento para a defesa do consumidor", RT 549/16.

⁸ FRANÇON A. *Cours de Propriété Littéraire Artistique et Industrielle*, Ed. Le Cours de Droit, 1990, p. 98.

⁹ GAMA CERQUEIRA, *Tratado*, p. 865; TINOCO SOARES, *Comentários*, p. 165.

À vista do exposto, é de se observar que os sinais distintivos pertencentes aos clubes esportivos não só se enquadram no conceito jurídico de marca, mas também preenchem perfeitamente as características de uma marca notória. Isto porque todo e qualquer cidadão brasileiro poderia identificar o logotipo, o emblema ou símbolo das principais entidades esportivas nacionais, sobretudo aquelas cujas equipes de futebol participam dos campeonatos regionais e do campeonato brasileiro. Estes sinais distintivos são conhecidos do grande público, podendo ser amplamente identificados pelo consumidor em geral.

Para que os clubes esportivos possam gozar dos benefícios inerentes ao universo da propriedade industrial, da qual a marca é parte integrante, mister se faz que os sinais distintivos utilizados pelos clubes tenham sido devidamente registrados no órgão competente. Em outras palavras, tratando-se de marcas de fábrica, de comércio ou de serviço, os legítimos titulares dos direitos sobre os sinais distintivos devem registrá-los como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para que o seu titular possa lançar mão de remédios legais eficazes no combate à pirataria em matéria de marcas. Estes paliativos, de natureza civil ou criminal, encontram-se inseridos no atual Código da Propriedade Industrial.

Observe-se que os símbolos dos clubes representam verdadeiras marcas no sentido técnico da palavra. Todavia, forçoso é verificar, malgrado o direito *erga omnes*, que também envolve as marcas esportivas, se, uma vez devidamente registradas, não haveria possibilidade de que as mesmas pudessem ser livremente exploradas por terceiros sem a autorização do seu titular.

Dentro deste contexto, é bom salientar que muitos clubes esportivos facilitam bastante a atuação de terceiros de má-fé. Estas agremiações não têm tido o cuidado necessário. Permitem, tacitamente, que os seus sinais distintivos sejam copiados e utilizados por terceiros sem a sua autorização.

O problema é mais grave para aqueles clubes esportivos que, até os dias de hoje, não atentaram ainda para o fato de que seria necessário registrar as suas marcas. Dai caberia a seguinte pergunta: por falta de registro, os sinais distintivos dos clubes esportivos estariam eles em domínio público? Estariam eles sujeitos a serem explorados por todos, sem a necessida-

de de se versar qualquer contraprestação por isto?

Na verdade, a queda em domínio das marcas esportivas não seria somente o fato da falta do registro, mas também da caducidade do mesmo.

Em primeiro lugar, as marcas esportivas poderiam, em princípio, cair em domínio se os contestadores dos direitos do clubes conseguissem provar judicialmente que estes últimos não exploram suas marcas, nem pessoalmente, nem por intermédio de terceiros. É isto por um período superior a dois anos consecutivos¹³. Neste caso, o direito sobre a marca é considerado caduco em razão da mesma não ter sido explorada durante um certo lapso de tempo¹⁴. Não obstante a força deste argumento tirado da legislação, o mesmo não oferece a menor resistência face a argumentos tirados dos fatos. Isto porque não se pode afirmar que as marcas dos clubes esportivos não são exploradas. Os acontecimentos cotidianos do mundo esportivo demonstram o contrário. Estes sinais distintivos encontram-se estampados nas camisas dos atletas, nos papéis timbrados das agremiações, nas vitrinas de lojas de artigos esportivos, na televisão, nas revistas esportivas. Enfim, a exploração é notória, e as entidades esportivas não teriam nenhuma dificuldade em comprová-la. Portanto fica afastada, na hipótese das marcas pertencentes ao domínio esportivo, a caducidade por falta de exploração.

Em segundo lugar, nos resta examinar se os argumentos daqueles que se insurgem contra os direitos dos clubes esportivos não surtiriam algum efeito no caso de inexistência, ou da não-renovação do registro da marca utilizada pelo clube¹⁵. Uma resposta inadvertida diria que,

¹³ O C.P.I. estabelece, em seu artigo 94, que, "salvo motivo de força maior, caducará o registro, *ex officio* ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando o seu uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro de 2 (dois) anos contados da concessão do registro, ou se for interrompido, por mais de 2 (dois) anos consecutivos".

¹⁴ Mais detalhes sobre a questão da caducidade do registro de marcas. Cf.: SOARES, José Carlos Tinoco. *Caducidade do Registro de Marca*, Ed. RT, São Paulo, 1984, p. 95.

¹⁵ É bom lembrar que o registro é obrigatório para efeitos de proteção via ação em contrafação. Consoante o artigo 85 do C.P.I., o registro da marca pode ser renovável a cada decênio, indefinidamente. Assim, a possibilidade de renovações ilimitadas confere ao titular da marca um direito de caráter perpétuo, bem mais vantajoso do que aquele atribuído em ra-

neste caso, a exploração da marca cairia em domínio público, podendo ser explorada por qualquer pessoa.

Mas, na realidade, a resposta é taxativamente negativa. E por uma razão muito simples: é que os sinais distintivos dos clubes esportivos, mesmo que não registrados, podem beneficiar-se de amparo legal¹⁶ consubstanciado nas regras referentes a repressão à concorrência desleal. Estas sancionam, dentre outros ilícitos civis, aqueles referentes ao desvio fraudulento de clientela, aproveitamento ilícito da notoriedade e do trabalho alheios, etc. E esta modalidade de proteção não exige um registro prévio. Afinal, ela baseia-se não no direito marcário, mas em disposição relativa à responsabilidade civil extracontratual inserida no artigo 159 do Código Civil.

Não obstante, a recém-aprovada Lei n.º 8.672/93 isentou as entidades esportivas, no tocante às suas marcas, de toda e qualquer formalidade, inclusive de registro prévio.

B. *Tutela através da Lei n.º 8.672/93, que institui normas gerais sobre desportos*

A Lei n.º 8.672/93, oriunda do chamado "Projeto Zico", institui normas gerais sobre desportos e dá outras providências¹⁷. Possui onze capítulos e setenta e um artigos, alguns dos quais consagrados aos sinais distintivos utilizados pelas entidades esportivas.

O artigo 55 deste recém-criado diploma legal vem ao encontro dos interesses dos clubes esportivos ao determinar que a "denominação

zão da descoberta de um invento industrial. Afinal, neste último caso, o inventor tem, sobre a sua invenção, um direito exclusivo de exploração durante quinze anos, insuscetíveis de prorrogação. Portanto, o direito sobre as marcas tem, ao contrário daquele sobre as invenções, um caráter perpétuo.

¹⁶ Não há dúvida alguma quanto à possibilidade de proteger-se uma marca sem registro. A doutrina mais abalizada manifesta-se neste sentido: SILVEIRA, Newton. *Curso de Propriedade Industrial*, 2.ª ed., Ed. RT, São Paulo, 1987, p. 36; DOUGLAS GABRIEL DOMINGUES, *Marcas e Expressões de Propaganda*, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1984, p. 94; BITTAR, Carlos A., "Imitação de marca e concorrência desleal", *Tutela dos direitos da personalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empresariais*, Ed. RT, São Paulo, 1993, p. 113; NORONHA, Edgar Magalhães, "Concorrência Desleal e registro de marca de indústria e comércio", *RT* 448:287.

¹⁷ Lei n.º 672, de 6 de julho de 1993, publicado no DOU, seção I, de 7 de julho de 1993, pp. 9379 a 9383.

e os símbolos pertencentes a entidades esportivas são de propriedade exclusiva dessas entidades, contando com proteção válida por todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente".

A proteção de que trata o artigo 55 da mencionada lei, ao contrário do que preceitua o Código da Propriedade Industrial, tem caráter indeterminado, dispensando-se o preenchimento de qualquer formalidade para a perpetuação da referida proteção.

Assim, poder-se-ia argumentar que a referida disposição legal não trata com isonomia as várias pessoas jurídicas zelosas por suas denominações ou sinais distintivos. Até agora, a proteção de sinais enquanto marcas de indústria, de comércio ou de serviço exigia registro no órgão competente, sendo tal proteção outorgada por um prazo de dez anos, renovável por igual período, indefinidamente. Agora, com o advento da Lei n.º 8.672/93, as pessoas jurídicas mencionadas no artigo 55 deste diploma legal não necessitam registrar seus sinais distintivos para que os mesmos gozem de proteção a título de marca, o que significa que elas desfrutam de tratamento diferenciado dado pela mencionada lei, em detrimento de outras pessoas jurídicas que não se dedicam a atividades esportivas. As marcas destas empresas continuam submetidas às exigências e formalidades do Código da Propriedade Industrial.

O parágrafo único do artigo 55 proclama que "a garantia legal outorgada às entidades referidas neste artigo permite-lhes o uso comercial de suas denominação e de seus símbolos". Em outras palavras, é garantido às entidades esportivas, não só proteção de seus sinais e denominações contra utilização não autorizada, como também a possibilidade de exploração comercial dos mesmos. Assim, duas seriam as prerrogativas das entidades titulares de marcas desportivas: a primeira de se voltar contra toda e qualquer utilização indevida¹⁸ dos sinais distintivos e, a segunda, de utilizá-las comercialmente seja em companhias publicitárias, seja por meio de terceiros devidamente autorizados pelo titular da marca, mediante a lavratura de contratos de cessão ou, apenas, de licença de uso.

Não obstante a promulgação desta lei, en-

¹⁸ A utilização indevida abrange tanto a utilização não autorizada quanto a utilização que, embora autorizada, sendo feita nos moldes do que tiver sido estipulado no contrato de licença de uso de marca.

tendemos que o artigo 55 foi inteiramente desnecessário e redundante, posto que, conforme já tivemos a oportunidade de demonstrar, os logotipos, emblemas, símbolos e sinais distintivos pertencentes às entidades desportivas já encontravam amparo sob o manto do Código da Propriedade Industrial e das normas destinadas ao combate à concorrência desleal.

A bem da verdade, o artigo 55 da Lei n.º 8.672 representa, como em outros exemplos recentes¹⁹, mera redundância, pois vem proteger o que já estava protegido, versar sobre algo que já possuía tutela legal. O problema é que, mais uma vez, ao invés de observar-se atentamente o que dispõe o direito positivo vigente e a jurisprudência dominante, procurou-se criar mais um dispositivo de lei que veio juntar-se a tantos outros existentes²⁰.

A única inovação da Lei n.º 8.672/93 no que diz respeito às marcas esportivas está em que, no seu artigo 45, inciso III, fixa o percentual a ser pago pela utilização, em testes da Loteria Esportiva Federal, dos sinais distintivos pertencentes às entidades esportivas. Nestes casos, dispõe o preceito legal mencionado, que o montante a ser versado ao clube será de dez por cento da arrecadação obtida em cada teste²¹.

3. *A tutela dos sinais distintivos pertencentes aos clubes esportivos estrangeiros*

É certo que os símbolos e emblemas de propriedade dos clubes esportivos estrangeiros também gozam, em caso de sua utilização inde-

vida em território nacional, de uma proteção estabelecida nas leis relativas à propriedade intelectual.

Os sinais distintivos utilizados por clubes estrangeiros, muito embora possam, em território nacional, não ser tão conhecidos do grande público, podem desfrutar do mesmo nível de proteção que aqueles pertencentes às entidades nacionais. No entanto, para beneficiar-se desta tutela legal, as entidades esportivas podem proceder de duas maneiras: registrarem os seus sinais distintivos ou como marcas nacionais ou então como marcas estrangeiras.

A. *Proteção na qualidade de marca nacional*

Os clubes estrangeiros poderão registrar, no Brasil, as suas marcas ao mesmo título que uma marca nacional. A marca, embora pertencente a uma entidade estrangeira, terá o *status* de marca nacional. Mas, neste caso, a entidade esportiva, futura titular do registro, deverá comprovar a sua existência legal no país de origem²². Deverá comprovar também que a marca objeto de pedido de registro se relaciona com a sua atividade profissional efetivamente exercida no país de origem, conforme o disposto no artigo 69 do C.P.I.²³. Evidentemente, neste caso, a atividade profissional do requerente deverá estar necessariamente ligada à prática de desporto.

Assim, para que sejam registrados como marcas brasileiras, os sinais distintivos pertencentes aos clubes estrangeiros deverão submeter-se às mesmas condições de nascimento, vida e morte impostas pelo Código da Propriedade Industrial às marcas eventualmente registradas pelos clubes nacionais.

Mas não é só. De acordo com o artigo 116

²² Esta comprovação pode dar-se mediante a entrega, no INPI, de comprovante que ateste que a pessoa jurídica está devidamente registrada junto a repartição competente no exterior. Ou, ainda, mediante a apresentação, junto ao INPI, de uma declaração escrita - "affidavit" - , equivalente à nossa declaração juramentada, onde deverá constar que a empresa estrangeira tem existência real e atua no mesmo setor de atividade para o qual se pede o registro da marca.

²³ O Código da Propriedade Industrial estipula, em seu artigo 69, que "a marca requerida por pessoa domiciliada no exterior poderá ser registrada como brasileira, nos termos e para os efeitos deste Código, desde que o titular prove que se relaciona com sua atividade industrial, comercial ou profissional, efetiva e lícitamente exercida no país de origem.

¹⁹ A Lei n.º 8.648, de 20 de abril de 1993, acrescentando um parágrafo único ao artigo 399 do Código Civil, veio, não sem muito estardalhaço, estipular que caberá aos filhos maiores e capazes do dever de amparar os pais idosos que ficarem sem condições de prover seu próprio sustento. Entretanto esta obrigação já estava prevista no *caput* do mesmo artigo 399. Enfim, bastaria uma simples leitura do referido dispositivo legal para que se chegasse à mesma conclusão.

²⁰ É um exemplo claro do que chamamos de hipertrofia legislativa ou, ainda, de excesso de regulamentação, que teria por principal consequência o condão de tolher sensivelmente a liberdade dos indivíduos. Cf.: RIPERT, Georges, "Le déclin du droit. Études sur la législation contemporaine", Paris, LGDJ, 1949.

²¹ "Art. 45. A arrecadação obtida em cada teste da Loteria Esportiva Federal terá a seguinte destinação:

III - dez por cento para pagamento, em parcelas iguais, às entidades de prática desportiva, constantes do teste, pelo uso de suas denominações ou símbolos;"

do Código. o clube esportivo estrangeiro deverá nomear, a partir do depósito do registro da marca, e manter, durante todo o decênio, um mandatário com domicílio no País para que possa representá-lo²⁴.

Ou ainda, os clubes esportivos poderão, ao invés de optarem pelo registro como marca nacional, registrarem os seus sinais distintivos enquanto marcas estrangeiras.

B. Tutela enquanto marcas estrangeiras

Os clubes esportivos estrangeiros desejosos de verem suas marcas registradas aqui no Brasil poderão requerer o registro, desde que o pedido seja feito dentro do prazo de seis meses, contados da data do primeiro registro efetuado no exterior. Outra condição é que o requerente faça, no pedido de registro, menção expressa do direito de prioridade unionista²⁵, direito este que deverá ser devidamente comprovado²⁶.

²⁴ Esta representação deverá ser tanto para efeitos administrativos, junto ao INPI, quanto para receber citação em processo judicial. JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES explica a razão de tal obrigatoriedade: "Acontece, porém, que as empresas estrangeiras, cujo domicílio é fora do território nacional, não podiam ser acionadas judicialmente em razão de não possuírem procurador hábil com poderes para receber citações. Nestas condições inúmeras ações foram iniciadas, mas não tiveram o seu seguimento em virtude dos procuradores administrativos não terem quaisquer poderes para tomar conhecimento das ações e contestá-las. Visando sanar completamente esta irregularidade, resolveu então o legislador consignar na lei vigente a obrigatoriedade de, em todas as procurações do estrangeiro, conter os poderes de representação e recebimento de citações judiciais relativas à Propriedade Industrial" (*Comentários ao Código da Propriedade Industrial*, Ed. Resenha Tributária, São Paulo, 1981, p. 288).

²⁵ Conforme estabelece o artigo 4.º da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, direito de prioridade unionista é o princípio segundo o qual quem tiver feito regularmente o depósito de registro de uma marca em qualquer dos países-membros da União gozará, para efeito de depósito em outros países, de um direito de propriedade de seis meses caso faça um segundo registro. Este retroagirá, a data do primeiro, para efeitos de anterioridade.

²⁶ O artigo 68 do Código da Propriedade Industrial, em seu parágrafo 2.º, reza que "a reivindicação de prioridade deverá ser comprovada mediante documento hábil do país de origem, sempre acompanhado de tradução, na íntegra, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro".

No entanto, se a apresentação desta prova não tiver sido feita concomitantemente com o pedido de

Entretanto, esta proteção em território brasileiro, na forma do artigo 69 do Código da Propriedade Industrial, e de seus parágrafos, está condicionada a que o clube esportivo estrangeiro tenha sua marca registrada anteriormente em país que houver ratificado convenção internacional da qual o Brasil faça parte. E a convenção a qual nos referimos é a Convenção da União de Paris sobre a Proteção da Propriedade Industrial, firmada a 20 de março de 1883 e revisada em várias ocasiões²⁷.

O Brasil, na qualidade de signatário desta Convenção desde o seu princípio²⁸, compromete-se a proteger, em seu território, as marcas originariamente registradas em outros países signatários da Convenção da União de Paris, consoante o disposto no artigo 6 bis, inciso 1²⁹, do texto da Convenção da União de Paris revisado em Estocolmo³⁰.

registro, o parágrafo 3º do mesmo artigo 68 concede um prazo de cento e oitenta dias a partir do depósito para que esta documentação seja juntada ao processo, sob pena de desconsideração do pedido de prioridade unionista.

²⁷ O texto original da Convenção foi modificado por ocasião das conferências diplomáticas realizadas em Bruxelas, a 14 de dezembro de 1900, em Washington, a 2 de junho de 1911, em Haia, a 6 de novembro de 1925, em Londres, a 2 de junho de 1934, em Lisboa, a 31 de outubro de 1958, e finalmente em Estocolmo, a 14 de julho de 1967.

²⁸ Além do Brasil, são signatários de primeira ordem a Bélgica, Espanha, França, Guatemala, Holanda, Itália, Portugal, São Salvador, Suécia e Suíça. As disposições convencionais passaram a fazer parte integrante do direito interno brasileiro pelo Decreto n.º 9.233, de 28 de junho de 1884.

²⁹ "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 como esta".

³⁰ Os artigos 1 a 12 e 28, alínea 1, da Convenção da União, de acordo com a revisão operada em Estocolmo em 1967, passaram a fazer parte integrante do direito interno brasileiro após a promulgação do Decreto n.º 635, de 21 de agosto de 1992, que tornou sem efeito as reservas feitas a esta parte do texto da

Assim, as marcas pertencentes aos clubes esportivos estrangeiros, desde que registradas anteriormente num país signatário da Convenção da União de Paris, e que o seu registro no Brasil tenha sido feito consoante o artigo 68 do Código da Propriedade Industrial, estão sujeitas "às leis brasileiras, sendo, para todos os efeitos, equiparadas às marcas nacionais"³¹. E, em relação ao registro aqui efetuado, aplicam-se as disposições da lei brasileira, quanto a duração da proteção, renovação do registro, motivos que ensejam a caducidade e a nulidade³².

4. Os símbolos das entidades esportivas supranacionais

Em matéria de jogos olímpicos, também existem logotipos, símbolos, emblemas e outros sinais distintivos, os quais se constituem em verdadeiras marcas registradas do esporte olímpico em todo o mundo. Estes elementos distintivos, de natureza imaterial, gozam de proteção consagrada tanto na Carta Olímpica, quanto no Código da Propriedade Industrial, como também na Convenção da União de Paris para a Proteção dos Direitos de Propriedade Industrial.

O Comitê Olímpico Internacional³³, entidade supranacional conhecida pela sigla C.O.I., é uma associação de direito internacional com plena personalidade jurídica³⁴.

Responsável pelo cumprimento dos princípios inseridos na Carta Olímpica, o Comitê Olímpico Internacional tem capacidade para estar em juízo na defesa de seus bens, materiais ou imateriais.

Como bens imateriais de propriedade do Comitê Olímpico Internacional, o artigo 6 da Carta Olímpica destaca a bandeira, a divisa, a flâmula e o emblema ou símbolo olímpico³⁵. No

convenção revisada. Cf.: Decreto n.º 1.263, de 19 de outubro de 1994.

³¹ FERREIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, v. 2, 2ª ed., Ed. RT, São Paulo, 1982, p.1337.

³² Idem, p.1337

³³ O C.O.I. foi criado por um congresso realizado a 23 de junho de 1894 na cidade de Paris, por iniciativa do aristocrata francês Barão Pierre de Coubertin.

³⁴ Artigo 11, alínea 2. Carta Olímpica.

³⁵ Para maiores detalhes a respeito da proteção do símbolo olímpico. Cf.: SCROEDER, Jürgen. *Symbolik der Olympischen Bewegung - Grundlagen und Möglichkeiten Schutzes*, tese de doutoramento, Universidade de Mainz, 1976.

que diz respeito ao símbolo olímpico³⁶, que represente uma verdadeira marca registrada para o Comitê Olímpico Internacional, é vedada a quem quer que seja a sua utilização. Exceto com autorização do Comitê Olímpico³⁷, que é seu proprietário exclusivo.

Entretanto, os Comitês Nacionais Olímpicos podem utilizar os anéis olímpicos na criação de seus próprios emblemas, mas com uma condição: os anéis olímpicos devem estar acompanhados de outro elemento distintivo.

Evidentemente, a proteção a ser obtida pelos Comitês Nacionais Olímpicos, com relação aos seus próprios símbolos, não é oponível ao Comitê Olímpico Internacional³⁸ que, excepcionalmente nestes casos, permite a utilização dos anéis olímpicos apenas a título de liberalidade.

Já o Comitê Nacional Olímpico que tenha a intenção de utilizar, diretamente ou por intermédio de um terceiro perfeitamente autorizado, a sua marca para fins comerciais, também respeite a Carta Olímpica e os textos de aplicação do Comitê Olímpico Internacional.

Quanto ao direito interno, entendemos que a proibição de reproduzir-se o símbolo olímpico, sem autorização do Comitê Olímpico Internacional ou de qualquer licenciado cujo contrato de licença preveja a possibilidade de sub-licenças, decorre não só do espírito, mas também da própria letra da Lei n.º 5.771/73.

O Código da Propriedade Industrial, em seu artigo 65, n.º 1, estabelece que não serão registrados como marca emblema e distintivos oficiais, "nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação".

O mesmo diploma legal, ainda em seu artigo 65, mas desta vez no inciso n.º 3, proíbe o registro como marca de qualquer expressão, figura ou desenho que atentem contra idéia e sentimento digno de respeito e veneração. Ora, neste caso poderíamos perfeitamente enquadrar o ideal olímpico³⁹, mais conhecido como olimpismo

³⁶ O símbolo olímpico é formado por cinco anéis coloridos distintamente, cada cor representando um dos cinco continentes.

³⁷ No entanto, a utilização do emblema olímpico para fins de propaganda de bebidas e de fumo é estritamente proibida.

³⁸ Artigos 6 e 53 da Carta Olímpica.

³⁹ Não obstante a Carta Olímpica não definir o que venha a ser ideal olímpico, movimento olímpico, o seu artigo 1º prescreve que a finalidade deste movimento é de promover o desenvolvimento das quali-

mo⁴⁰, o qual se constitui, sem sombra de dúvidas, numa idéia ou sentimento digno de respeito e admiração.

Sem embargo e a exemplo do que está previsto na legislação francesa⁴¹, a Lei n.º 8.672/93, em seu artigo 56, também contém proibição expressa quanto à reprodução do símbolo olímpico⁴².

No que diz respeito aos Tratados e Convenções internacionais, a Convenção da União de Paris prevê em seu artigo 6 ter. inciso 1, letras a e b⁴³, que os países-membros da União têm a obrigação de recusar o registro e impedir o uso de armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações de organismos inter-

nações intergovernamentais de que um ou vários dos Estados da União sejam membros.

Desta forma, sendo o Brasil membro da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, e considerando-se que o símbolo olímpico é um emblema pertencente ao Comitê Olímpico Internacional, organismo intergovernamental cujos países-membros, ou alguns deles, fazem parte da Convenção da União de Paris, torna-se fácil concluir pela proibição da reprodução do símbolo olímpico em território nacional.

Por último, há que se ressaltar ainda a existência do Tratado de Nairobi para a Proteção do Símbolo Olímpico⁴⁴.

O referido tratado, firmado na capital do Quênia em 26 de setembro de 1981, foi, até os nossos dias, ratificado por trinta e cinco países⁴⁵ entre os quais se inclui o Brasil⁴⁶.

Qualquer Estado-membro da Organização das Nações Unidas, ou de quaisquer de seus organismos ou agências especializadas⁴⁷, pode tornar-se parte do Tratado de Nairobi mediante a assinatura do agente competente seguida do depósito do instrumento de adesão⁴⁸.

Pelo referido tratado, todo e qualquer Estado que dele faça parte tem a obrigação "de recusar ou invalidar o registro como marca e de

recusar o registro de marcas de fábrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia por eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico.

b) As disposições do subparágrafo a) acima aplicam-se igualmente às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações de organismos internacionais intergovernamentais de que um ou vários países da União sejam membros, com exceção de armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações que já tenham sido objeto de acordos internacionais, vigentes, destinados a assegurar a sua proteção."

nações intergovernamentais de que um ou vários dos Estados da União sejam membros.

Desta forma, sendo o Brasil membro da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, e considerando-se que o símbolo olímpico é um emblema pertencente ao Comitê Olímpico Internacional, organismo intergovernamental cujos países-membros, ou alguns deles, fazem parte da Convenção da União de Paris, torna-se fácil concluir pela proibição da reprodução do símbolo olímpico em território nacional.

Por último, há que se ressaltar ainda a existência do Tratado de Nairobi para a Proteção do Símbolo Olímpico⁴⁴.

O referido tratado, firmado na capital do Quênia em 26 de setembro de 1981, foi, até os nossos dias, ratificado por trinta e cinco países⁴⁵ entre os quais se inclui o Brasil⁴⁶.

Qualquer Estado-membro da Organização das Nações Unidas, ou de quaisquer de seus organismos ou agências especializadas⁴⁷, pode tornar-se parte do Tratado de Nairobi mediante a assinatura do agente competente seguida do depósito do instrumento de adesão⁴⁸.

Pelo referido tratado, todo e qualquer Estado que dele faça parte tem a obrigação "de recusar ou invalidar o registro como marca e de

recusar o registro de marcas de fábrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia por eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico.

b) As disposições do subparágrafo a) acima aplicam-se igualmente às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações de organismos internacionais intergovernamentais de que um ou vários países da União sejam membros, com exceção de armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações que já tenham sido objeto de acordos internacionais, vigentes, destinados a assegurar a sua proteção."

40 Segundo o projeto de revisão da Carta Olímpica, o olimpismo se define como "*une philosophie globale de la vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré, les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit*"... il "se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie de l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels. Il a pour but de mettre partout le sport au service du développement harmonieux de l'homme, en vue de l'édification d'une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine..."

41 Uma lei datada de 29 de outubro de 1975 proíbe expressamente a utilização comercial dos cinco anéis olímpicos.

42 "Art. 56. São vedados o registro e o uso, para fins comerciais, como marca ou emblema, de qualquer sinal que consista no símbolo olímpico ou que o contenha, exceto mediante prévia autorização do Comitê Olímpico Brasileiro"

43 "Artigo 6º ter. 1: a) Os países da União acordam em recusar ou invalidar o registro e em impedir, através de medidas adequadas, o uso, sem autorização das autoridades competentes, quer como marcas de fábrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia por eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico.

44 Para maiores detalhes sobre este tratado, consultar: R.I.P.I.A., 1982, p. 51; STRASCHNOV. *La Propriété Industrielle*, Geneve, 1981, p. 284.

45 O Tratado de Nairobi para a Proteção do Símbolo Olímpico foi ratificado pelos seguintes países: Argélia, em 16.8.84; Argentina, em 10.1.86; Barbados, em 28.2.86; Bélgica, em 25.12.91; Bolívia, em 11.8.85; Bulgária, em 6.5.84; Chile, em 14.12.83; Congo, em 8.3.83; Cuba, em 21.10.84; Egito, em 1.10.82; El Salvador, em 14.10.84; Etiópia, em 25.9.82; Grécia, em 29.8.83; Guatemala, em 21.2.83; Guiné Equatorial, em 25.7.82; Índia, em 19.10.83; Itália, em 25.10.85; Jamaica, em 17.3.84; Kenya, em 25.9.82; Marrocos, em 11.11.93; México, em 16.5.85; Oman, em 26.3.86; Qatar, em 23.7.83; Rússia, em 25.12.91; São Marino, em 18.3.86; Senegal, em 06.8.84; Sri-Lanka, em 19.2.84; Síria, em 13.4.84; Togo, em 8.12.83; Tunísia, em 21.5.83; Uruguai, em 16.4.84.

46 O instrumento de ratificação do Tratado de Nairobi foi depositado em Genebra em 10.8.84, sendo que a sua promulgação deu-se pelo Decreto n.º 90.129, de 30.8.1984.

47 Por exemplo a Organização Mundial da Propriedade intelectual, ou ainda a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.

48 Cf.: Tratado, artigo 5º., n.ºs. 1, 2 e 3.

proibir, por meio de medidas adequadas, o uso, como marca ou outro emblema com finalidades comerciais, de qualquer sinal que consista no símbolo olímpico ou que o contenha, tal como definido nos Estatutos do Comitê Olímpico Internacional, exceto por meio de autorização do Comitê Olímpico Internacional”⁴⁹.

De acordo com o disposto no artigo 2.º do Tratado, estão isentos das obrigações constantes do artigo 1.º os Estados cujas marcas, que consista no símbolo olímpico ou que o contenham, tiverem sido registradas naquele Estado antes da entrada em vigor, neste mesmo país, do mencionado instrumento.

Também estão isentos das obrigações a que alude o artigo 1.º os Estados que tenham permitido, em seu território, o “uso contínuo, com finalidades comerciais, de qualquer marca ou outro emblema que consista no símbolo olímpico ou que o contenha, naquele Estado, por qualquer pessoa ou empresa que, de acordo com a legislação, tenha iniciado esse uso naquele Estado antes da entrada em vigor do presente Tratado em relação àquele Estado...”.

Igualmente, procurou-se salvaguardar o direito da informação, pois “nenhum Estado-parte do presente Tratado ficará obrigado a proibir o uso de símbolo olímpico quando esse símbo-

lo for usado por meios de comunicação de massa com a finalidade de dar informações sobre o movimento olímpico ou suas atividades”⁵⁰.

Diante do que foi visto a propósito do Tratado de Nairobi, fica claro que o símbolo olímpico, enquanto propriedade do C.O.I., tem a sua proteção assegurada não só em razão das convenções internacionais relativas à propriedade intelectual, mas também por força de instrumento internacional que lhe é específico.

5. Conclusão

Diante do que foi exposto, denota-se facilmente que os sinais distintivos utilizados pelas entidades esportivas já encontravam amparo no Código da Propriedade Industrial e nas disposições referentes à repressão da concorrência desleal, mesmo antes do advento da Lei n.º 8.672/93. O mesmo raciocínio vale tanto para as marcas de clubes esportivos nacionais, como para as agremiações estrangeiras ou ainda para as entidades supranacionais.

Portanto, denota-se o quanto foi desnecessária a inserção, na Lei n.º 8.672/93, de normas específicas destinadas a proteger tais sinais distintivos. Aliás, leis não faltam em nosso país. Bastaria, simplesmente, que fossem aplicadas as que já existem.

⁴⁹ Idem, art. 1.º.

⁵⁰ Ibidem, art. 3.º.