

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
DEPARTAMENTO DE DIREITO ECONÔMICO E DO TRABALHO**

GIOVANI ECKERT NUNES

**PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ESPORTE: UMA ANÁLISE DOS INSTITUTOS
APLICADOS AO FUTEBOL**

Porto Alegre
2019

GIOVANI ECKERT NUNES

**PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ESPORTE: UMA ANÁLISE DOS INSTITUTOS
APLICADOS AO FUTEBOL**

Monografia apresentada ao Departamento de Direito Econômico e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Orientador: Profa. Dra. Kelly Lissandra Bruch.

Porto Alegre
2019

GIOVANI ECKERT NUNES

**PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ESPORTE: UMA ANÁLISE DOS INSTITUTOS
APLICADOS AO FUTEBOL**

Monografia apresentada ao Departamento de Direito Econômico e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Orientador: Profa. Dra. Kelly Lissandra Bruch.

Aprovada em 03 de julho de 2019.

BANCA EXAMINADORA

Professora Doutora Kelly Lissandra Bruch
Orientadora

Professor Mestre Maurício Brum Esteves

Professora Doutora Maria Cristina Cereser Pezzella

AGRADECIMENTOS

Essa, possivelmente, seja a parte mais importante deste trabalho, visto que diversas pessoas exerceram, de alguma forma, influência na minha trajetória como graduando em Direito. No entanto, ainda que não sejam poucas, algumas merecem aqui serem destacadas por suas imprescindíveis contribuições nessa caminhada.

Por isso, primeiramente, agradeço à minha família. Especialmente, aos meus pais, Alexandra e Silvio, que além de se empenharem para que hoje me encontre escrevendo essas palavras de afeto, nutriram em mim a paixão que tenho por esportes, sobretudo ao futebol. Pai e Mãe, muito obrigado por toda a dedicação e apoio incondicional às minhas escolhas, vocês foram, são e sempre serão os melhores. À minha irmã, Giullia, ainda que seja extremamente difícil encontrar palavras para descrever o quanto tu és importante na minha vida, deixo aqui meu profundo agradecimento por todos os momentos que compartilhamos, especialmente, nos últimos anos. Aos meus avós, cujo conselhos e carinho levarei sempre comigo, minha eterna gratidão. Muito obrigado ao meu dindo, Eduardo, cujas conversas e incentivo permitiram que eu encontrasse esse tema tão prazeroso de se escrever. E agradeço também ao meu primo, Fernando, cujo apoio na reta final foi essencial na conclusão deste trabalho.

À Kelly, minha orientadora e amiga, o meu muito obrigado por todo auxílio prestado e conhecimento compartilhado ao longo do desenvolvimento de um tema com enorme significado pessoal.

Agradeço também ao Antonio, Caio, Guilherme, Mateus e Pedro, a quem considero como irmãos, assim como à Morganna, Priscila e a toda “Família Buscapé”, por todos os momentos de descontração, churrascos, filmes, parceria e apoio, especialmente, no último ano.

Aos Ninjas – Daniel, Fábio, Giordano, Guilherme, Gustavo, José, Otávio, Pedro e Thomas –, deixo meus votos de mais elevada estima e consideração por todos os momentos compartilhados ao longo dessa graduação, pois sem vocês, com certeza, não teria valido a pena.

Por fim, mas não menos importante, ao Desembargador Miguel Ângelo da Silva e a toda sua equipe, e à Dra. Sabrina e a equipe da COREPAM, os meus mais

sinceros agradecimentos pelos conhecimentos e experiência conquistados durante meus anos de estágios, respectivamente, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e na Advocacia-Geral da União.

“Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades.” – Stan Lee, Tio Ben, na obra o Homem Aranha.

“Eu sou o mestre do meu destino; Eu sou o capitão da minha alma.” – William Ernest Henley

RESUMO

A propriedade intelectual encontra-se presente em diversos setores da sociedade, sendo um desses segmentos o dos esportes, no qual seus objetos são alvo de proteção por meio dos institutos da PI. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é analisar cada um dos institutos – marca, patente e desenho industrial – a fim de verificar seus fundamentos, requisitos e procedimento para se obter a respectiva proteção, a fim de se avaliar como cada instituto da propriedade intelectual pode responder como método de proteção de elementos ligados ao futebol no Brasil. Em vista disso, realizou-se, em um primeiro momento, uma análise doutrinária e legislativa para compreender qual o tratamento que cada um dos institutos recebe no Brasil. Em seguida, buscou-se, através de artigos, notícias e, principalmente, de uma pesquisa junto ao site do INPI, identificar e avaliar a aplicabilidade de cada um dos institutos com elementos ligados ao futebol. Desse modo, o método utilizado para o presente trabalho é o exploratório e a técnica de pesquisa empregada é a revisão bibliográfica e legislativa, bem como análise quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos junto ao site do INPI. Em vista disso, pode-se, principalmente com base nos resultados obtidos nas pesquisas, concluir que os institutos aqui analisados podem e são utilizados como meio de proteção de símbolos e objetos relacionados ao futebol.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Propriedade Industrial. Marca. Patente. Desenho Industrial. Esporte. Futebol.

ABSTRACT

Intellectual property is present in several sectors of society, one of these segments being sports, in which its objects are protected through IP institutes. In this context, the objective of this work is to analyze each one of the institutes - trademark, patent and industrial design - in order to verify its foundations, requirements and procedure to obtain the respective protection, in order to evaluate how each institute of intellectual property can respond as a method of protection of elements linked to football in Brazil. In view of this, was carried out, at first, a doctrinal and legislative analysis to understand what treatment each institutes receives in Brazil. Afterwards, it was sought, through articles, news and, mainly, a research at the INPI's website, identify and evaluate the applicability of each one of the institutes with elements related to football. Thus, the method used for the present work is the exploratory one and the research technique employed is the bibliographical and legislative review, as well as quantitative and qualitative analysis of the results obtained at the INPI website. In view of this, it is possible, mainly based on the results obtained in the surveys, to conclude that the institutes analyzed here can and are used as a means of protection of symbols and objects related to football.

Key words: Intellectual property. Industrial property. Trademark. Patent. Industrial Design. Sport. Football.

ABREVIATURAS

CF/1998 - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

CUP – Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

LPI – Lei da Propriedade Industrial.

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

PCT - Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes.

PI – Propriedade Intelectual.

TRIPS – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 MARCA	10
2.1 DA TEORIA.....	10
2.1.1 CONCEITO	10
2.1.2 DA MARCABILIDADE	12
2.1.3 CLASSIFICAÇÃO E TIPOS.....	13
2.1.4 MARCAS NOTÓRIAS: MARCAS DE ALTO RENOME E NOTORIAMENTE CONHECIDAS.....	16
2.1.5 FUNÇÕES.....	17
2.1.6 PRINCÍPIOS.....	18
2.1.7 REQUISITOS	19
2.1.8 PROCEDIMENTO	19
2.1.9 TITULARIDADE	21
2.1.10 VALIDADE.....	22
2.1.11 EXTINÇÃO	22
2.1.12 NULIDADE	23
2.1.13 TRATADOS INTERNACIONAIS	24
2.2. DA APLICAÇÃO	26
3. PATENTE	36
3.1. DA TEORIA.....	37
3.1.1. CONCEITO	37
3.1.2. DA PATENTEABILIDADE.....	40
3.1.3. CLASSIFICAÇÃO	41
3.1.4. TIPOS.....	42
3.1.5. REQUISITOS	42
3.1.6. PROCEDIMENTO.....	46
3.1.7. TITULARIDADE	47
3.1.8 VALIDADE	48
3.1.9 EXTINÇÃO.....	48
3.1.10. NULIDADE	49
3.1.11. TRATADOS INTERNACIONAIS.....	51
3.2. DA APLICAÇÃO.....	52
4 DESENHO INDUSTRIAL	68
4.1 DA TEORIA.....	69
4.1.1 CONCEITO	69
4.1.2 REQUISITOS	71

4.1.3 PROCEDIMENTO	74
4.1.4 TITULARIDADE	76
4.1.5 VALIDADE	77
4.1.6 EXTINÇÃO	77
4.1.7 NULIDADE	78
4.1.8 TRATADOS INTERNACIONAIS	79
4.2 DA APLICAÇÃO	80
5. CONCLUSÃO	95
BIBLIOGRAFIA	99

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, a propriedade intelectual está presente em todos os segmentos da sociedade, sendo, na realidade, quase impossível que passemos o dia a dia sem ter contato com qualquer direito ligado a esta área. E os esportes não estão alheios a essa realidade, encontrando a Propriedade Intelectual relevante expressão em diversos elementos que permeiam o mundo esportivo.

Aliás, essa relação entre a PI e os esportes tem se intensificado cada vez mais. Isso se deve ao fato de que os esportes deixaram, ao longo das últimas décadas, de ser mera forma de entretenimento para grupos e massas populacionais, para se transformarem em uma indústria que movimenta bilhões de dólares a cada ano. Nesse sentido, um possível exemplo é o da final do campeonato de futebol americano da National Football League, cuja partida é conhecida por Super Bowl, na qual um anúncio publicitário de uma empresa de, aproximadamente, 30 segundos, a ser divulgado durante o intervalo da referida partida, pode custar milhões de dólares. Na final de 2019, a emissora CBS cobrou em torno de US\$ 5,25 milhões (quase R\$ 20 milhões) por apenas 30 segundos de espaço publicitário naquela emissora de televisão e anúncios liberados no decorrer da partida entre o Los Angeles Rams e o New England Patriots¹.

Esse expressivo valor se justifica, justamente, pelo grande apelo que esse tipo de evento provoca no público e a cobertura que vai além das fronteiras norte-americanas. São eventos esportivos, de grande abrangência e excelente instrumento de marketing para se chegar ao público consumidor desejado. É, portanto, alvo de enorme disputa entre as companhias que buscam promover suas marcas. Além disso, muito em razão de buscar melhorar a imagem e, por consequência, aumentar o valor de mercado das companhias, ou seja, o valor de sua marca, as empresas do ramo esportivo têm investido em patentes de tecnologias ligadas ao esporte. Sendo assim, tem-se, nos últimos anos, assistido uma crescente inovação e desenvolvimento tecnológico de artigos e equipamentos desportivos com o objetivo de melhorar, tanto a segurança e performance dos atletas, quanto a qualidade das competições.

¹ Informação disponível em: <<https://epocanegocios.globo.com/Marketing/noticia/2019/02/quanto-custa-anunciar-no-super-bowl-2019.html>>. Acesso em 21 de junho de 2019.

Dessa forma, percebe-se que existe uma conexão muito maior do que se imagina entre “objetos” da seara esportiva e determinados institutos da Propriedade Intelectual. Se centrarmos a análise em uma das modalidades desportivas mais populares do mundo (senão mais expressiva), o futebol, constata-se que todos ditos grandes clubes (sejam nacionais ou os “gigantes europeus”) possuem, pelo menos, o patrocínio oficial de uma marca em algum ponto de seu uniforme. Além disso, ao longo dos anos, muito em razão da popularidade e alcance que o futebol tem, os jogadores também se apresentam como figuras públicas que atraem a atenção do público e da mídia e, por conseguinte, o interesse de marcas que buscam associar, por meio de campanhas publicitárias (especialmente ações de merchandising), seus produtos com a imagem dos atletas, com o intuito de alavancar vendas, tanto regionais, quanto globais. Inclusive essa relação, entre atleta e empresas, no futebol, é mais antiga do que se pensa, visto que, ainda em 1938, o jogador da seleção brasileira Leônidas da Silva, apelidado de Diamante Negro pela torcida, cedeu, mediante pagamento de o equivalente a menos de 2 mil reais à época, a exploração do apelido a empresa Lacta, lançando essa, no processo, o chocolate Diamante Negro.

Outrossim, reconhecendo essa significativa relação entre os esportes e a Propriedade Intelectual, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual promoveu, no último dia 26 de abril, nas celebrações do Dia Mundial da Propriedade Intelectual, a campanha “Em Busca do Ouro” – “Going for Gold” – , que incentivou o debate acerca da conexão que a referida área do direito possui com os esportes. Diante dessa significativa realidade, o presente trabalho de conclusão de curso, cujo tema específico consiste na análise de determinados institutos da Propriedade Intelectual aplicados ao futebol, se justifica, não só para se compreender quais institutos possuem relação com essa modalidade esportiva, mas também onde é possível visualizá-la em cada instituto.

Sendo assim, o objetivo geral desta monografia é analisar a legislação e a doutrina especializada, a fim de verificar como cada instituto da propriedade intelectual pode responder como método de proteção de elementos ligados ao futebol no Brasil. Para tanto, os objetivos específicos são: a) analisar cada método de proteção abarcado pelos direitos de propriedade intelectual; e b) verificar como cada um deles poderia ser inserido no contexto da proteção de elementos ligados ao futebol brasileiro.

Desse modo, buscou-se, em um primeiro momento, como exposto, realizar um estudo da legislação específica e da doutrina especializada, acerca de como os institutos da Marca, Patente e Desenho Industrial são regulados em território nacional. Em seguida, uma vez estando conceituado os referidos institutos e analisado o tratamento que cada um deles recebe no Brasil, buscou-se, tanto através de artigos e notícias, quanto por meio de uma pesquisa junto ao site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, compreender a ligação de cada um deles com elementos pertencentes ao universo do futebol.

No entanto, destaca-se, desde já, que o presente trabalho não pretende analisar controvérsias jurisprudenciais, como casos de concorrência desleal, ou apropriação ou uso de tecnologia patenteada. Procura-se, somente, analisar cada um dos institutos acima definidos como método de proteção de artigos e equipamentos esportivos ligados ao futebol e visualizar em quais desses elementos são alvos de cada um deles. Assim sendo, o presente trabalho está organizado em três partes, cada uma delas correspondendo a um instituto da propriedade intelectual já elencados e a sua aplicação.

Na primeira parte, será analisado o instituto da marca e sua aplicação ao futebol. Por sua vez, a segunda parte aborda o instituto da patente e, por conseguinte, sua relação com futebol. Por último, a terceira parte trata do instituto do desenho industrial e sua ligação com o futebol. Destaca-se que cada uma das partes se divide em dois segmentos um referente ao estudo doutrinário e legislativo e outro a pesquisa feita acerca daquele instituto junto ao site do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, nomeando-os, assim, respectivamente, de “Da Teoria” e “Da Aplicação”.

Isto posto, destaca-se que o método utilizado no desenvolvimento deste trabalho é o exploratório e a técnica de pesquisa empregada é a revisão bibliográfica e legislativa, bem como análise quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos junto ao site do INPI. Sendo assim, destaca-se que a presente pesquisa tem como objetivo fomentar o debate relacionado ao tema, apresentando, além de um estudo sobre os institutos da Marca, Patente e Desenho Industrial, a sua relação como forma de proteção de diferentes elementos ligados ao futebol. Por fim, impende destacar que não há pretensão de esgotar o tema, mas sim compreender se e quais desses elementos são passíveis de proteção por cada um dos referidos institutos, definindo uma base para futuros estudos na área.

2 MARCA

A primeira parte desta monografia faz uma análise acerca do instituto da marca e sua aplicação ao universo do futebol. Vale-se, em um primeiro momento, da leitura tanto de textos da doutrina especializada, quanto da legislação específica, a fim de se compreender os conceitos e fundamentos do instituto da Marca. Em seguida, partindo-se dos conhecimentos adquiridos na primeira parte, busca-se, através da leitura de artigos, notícias e de uma pesquisa junto ao site do INPI acerca de marcas ligadas ao futebol, estabelecer conexões entre o referido instituto e o futebol.

Desse modo, como dito, o presente capítulo apresenta-se em duas partes, uma teórica e outra de aplicação, estando a primeira dividida nos seguintes tópicos: 1. Conceito; 2. Da Marcabilidade; 3. Classificação e Tipos; 4. Marcas Notórias; 5. Funções; 6. Princípios; 7. Requisitos; 8. Procedimento; 9. Titularidade; 10. Validade; 11. Extinção; 12. Nulidade; 13. Tratados Internacionais;

2.1 DA TEORIA

2.1.1 CONCEITO

Pode-se definir a marca como “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa” (CERQUEIRA, 2012, p, 253). Esses signos distintivos “agregam um valor econômico ao produto que justifica sua regulamentação pelo direito.” (PAESANI, 2012, p. 55).

Assim, na lição de Newton Silveira, todo nome ou sinal hábil para ser apostado a uma mercadoria ou um produto, ou para indicar determinada prestação de serviço e estabelecer a identificação entre o consumidor ou usuário e a mercadoria, produto ou serviço, constitui marca (SILVEIRA, 2014, p. 14).

Silveira ainda sustenta que a natureza da marca é decorrente de sua própria finalidade, ou seja, a identificação do produto pelo consumidor. Para isso, deve

possuir características suficientemente necessárias capazes de estabelecer essa relação marca-produto. Esse entendimento é compartilhado por Liliane Minardi Paesani que destaca: “o imenso poder de sugestão da marca e a força de atração que exerce no consumidor. A marca que distingue o produto deve possibilitar ao usuário sua associação a um produto ou serviço.” (PAESANI, 2012, p. 56). Silveira (2014, p.14), complementa oportunamente, ao afirmar que desse modo, o sinal não pode ser confundido com produto, pois se acresce a ele.

A marca exige os requisitos da novidade relativa e da especialização. No entanto, afirma-se que não é necessário ser, realmente, novo, mas sim conter um novo significado, ou seja, pode haver duas marcas com mesmo nome ou sinal já em uso ou registrado como marca de terceiro, desde que se destine a assinalar produtos que não sejam concorrentes. (SILVEIRA, 2014, p. 14).

Esses sinais atribuem uma identidade própria ao objeto (produto) que são empregados, criando um campo de referência, permitindo diferenciar o objeto de seus pares. Nesse sentido, diz-se que “o signo – e, conseqüentemente, um signo distintivo – transmite um significado, reconhece-se nele igualmente um meio de comunicação (MORO, 2009, p. 5). Dessa forma, tem-se que a marca não só serve para diferenciar um determinado objeto de seus pares, como também estabelece um canal de comunicação, uma relação com o consumidor que escolhe aquele produto, reconhecendo as particularidades que o atraem e o fazem escolhê-lo.

As formas de apresentação aceitas para constituição de uma marca registrável são estabelecidas pelas leis de cada país (MORO, 2009, p 18). No Brasil, o direito marcário encontra previsão legal na Lei de Propriedade Industrial – LPI, nº 9.279 de 1996. O art. 122 da referida lei estabelece como passíveis de registro de marca “os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”. Segundo Moro (2009, p.9), embora não seja recomendado, o legislador, ao optar por uma definição negativa, adotou uma opção interessante, principalmente, quando se considera a quantidade de exceções existentes, representativas de limites à concessão de registros de marcas.

Ademais, o legislador brasileiro, ao determinar que serão registráveis somente as marcas visualmente perceptíveis, afastou do registro as marcas sonoras, olfativas, tácteis e gustativas, ainda que algumas destas sejam reconhecidas em outros países (MORO, 2009, p. 9). No entanto, ainda que não sejam consideradas registráveis, tais

marcas ainda podem ser objeto de proteção quando se busca reprimir a concorrência desleal (PAESINI, 2012, fl. 57).

2.1.2 DA MARCABILIDADE

Nessa toada, o art. 124 da LPI discrimina tudo aquilo que não é suscetível de registro como marca, trazendo assim um rol restritivo, a saber:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

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

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

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;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

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;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

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.

2.1.3 CLASSIFICAÇÃO E TIPOS

Perpassada a conceituação do que se entende por marca no Brasil, vale atentar para as diferentes formas para classificá-las. Sendo assim, tem-se estabelecido que as marcas podem ser agrupadas quanto à origem, quanto ao uso e quanto à apresentação.

Quando se classificam as marcas quanto à origem, tem-se que elas podem ser agrupadas em marcas nacionais ou estrangeiras. As primeiras são aquelas regularmente depositadas no Brasil, por pessoa aqui domiciliada, enquanto que as segundas são aquelas depositadas por pessoa domiciliada fora do país ou depositada em país vinculado a tratado ratificado pelo Brasil (PAESANI, 2012, p.58).

Quanto ao uso, a lei nacional – art. 123 da LPI – abrange as marcas de produtos ou serviços, assim como as marcas de certificação e coletivas. As marcas de produtos ou serviços também podem ser denominadas como marcas de comércio, sendo

aquelas usualmente utilizadas para distinguir os produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem distinta (PAESINI, 2012, p.58).

As marcas de certificação estão previstas no inciso II do art. 123 da LPI. Entende-se como esse tipo de marca, aquelas que são usadas 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. Estão vinculadas a um controle de qualidade e condições precisas que atendem a um padrão imposto pela entidade certificadora. Normalmente, são selo ou emblema distintivo que indicam ao consumidor a qualidade daquele produto. (MORO, 2009, p.9 & PAESANI, 2012, p. 58). E, por terem essa característica certificadora, não constituem um método de distinção entre produtos ou serviços semelhantes, mas sim um meio de informar ao público que o objeto certificado atende as exigências e padrões impostos pelo órgão fiscalizador (BARBOSA, 2010, p. 702).

O seu registro, segundo estabelecido pelo art. 128, § 3º, da LPI, só poderá ser requerido por pessoa que não possua interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. Além disso, o pedido de registro deverá conter as características do produto ou serviço, assim como as medidas de controle, vide art. 148 da LPI. Cabe ainda salientar que, segundo art. 196, II, da LPI, a violação de marca de certificação caracteriza um agravante do crime de violação de marca registrada (SILVEIRA, 2014, p. 45).

As marcas coletivas encontram previsão no inciso III do art. 123 da LPI e são aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade como cooperativas, associações ou sindicatos, podendo ser usada por todos os membros filiados a respectiva entidade. (MORO, 2009, p.9 & PAESANI, 2012, p. 58).

O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representante daquela determinada coletividade - art. 128, § 2º, da LPI -, e o pedido deverá conter regulamento de utilização, dispondo sobre as condições e proibições do uso da marca, conforme art. 147 da LPI. E assim como a marca de certificação, a

violação de marca coletiva também constitui agravante do crime de marca registrada (SILVEIRA, 2014, p. 45 e 46).²

Ainda, outra forma de agrupar as marcas é quanto suas respectivas apresentações. Não há, contudo, previsão na legislação vigente de artigo que trate especificamente das formas de apresentação das marcas. Dessa forma, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI, com base no que está delimitado pela lei e no que não é vedado, estabelece as formas de apresentação, reconhecendo, no processo, quatro formas passíveis de registro, a saber: nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais (MORO, 2009, p. 18 & PAESANI, 2012, p. 58 e 59).

Marcas nominativas são aquelas constituídas por uma ou mais palavras, neologismos ou ainda a combinação destes com algarismos. Compreendem-se nessa classe as denominações arbitrárias ou de fantasia, as denominações necessárias ou vulgares, as firmas e razões sociais, os nomes de pessoas (CERQUEIRA, 2010, p.266). São exemplos: SONY e SAMSUNG.

As figurativas são aquelas formadas por elementos gráficos, isso quer dizer, são constituídas por desenhos, imagens, emblemas, ideogramas ou forma fantasiosa ou figurativa de letra ou número. São exemplos: LACOSTE, POLO e RESERVA.

As marcas mistas são aquelas quando há um amálgama entre elementos nominativos e figurativos, ou ainda, quando os elementos nominativos apresentam uma grafia estilizada. São exemplos: McDONALD'S.

As marcas tridimensionais, como se pode extrair da sua nomenclatura, pressupõem uma forma em três dimensões admitindo-se a inclusão de palavras, imagens, desenhos, cores. São constituídas pela representação gráfica da forma plástica, que permita discerni-la de outros produtos semelhantes – porém não há de confundi-las com o instituto do desenho industrial, ainda que caso preencha os requisitos, possa ser cumulativamente protegida por tal. São exemplos: EMBALAGENS DE PERFUMES e GARRAFA DE COCA-COLA.

² Entre as marcas coletivas há também as que são denominadas como marcas operárias ou sindicais, que são reconhecidas como marcas de trabalho ou label e que possuem como finalidade assinalar os produtos manufaturados pelo operários pertencentes a determinado sindicato de classe (CERQUEIRA, 2010, p.268).

2.1.4 MARCAS NOTÓRIAS: MARCAS DE ALTO RENOME E NOTORIAMENTE CONHECIDAS

Há marcas que decorrem de seu elevado reconhecimento público. Elas são as chamadas marcas notórias que ocorrem quando, em virtude de seu prestígio, têm poder evocativo que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico (BARBOSA, 2010, p.759). As marcas notórias se dividem em dois casos: marcas de alto renome e das marcas notoriamente conhecidas. A essas duas espécies é assegurado tratamento especial, visando à sua proteção.

As marcas de alto renome encontram-se previstas no art. 125 da LPI, e constituem uma exceção ao princípio da especialidade, pois é conferida, nos termos do seu artigo, a proteção em todos os ramos de atividade. Isso decorre do fato de que as tais marcas, assim reconhecidas como de alto renome, transcendem o seu segmento original³. Tal concessão impede a utilização da marca por qualquer um, que não o titular ou licenciado, ainda que este atue em atividade diversa da marca de alto renome (COPETTI, 2010, p. 72-73). Paesani assinala que a LPI não fixa prazo para arguição de alto renome, podendo este ser suscitado em diversos momentos durante o procedimento de registro da marca perante o INPI, assim como em juízo. No entanto, a autora sustenta que a perda de tal característica deve ser reconhecida em juízo, quando se busca a manutenção ou restauração de pedido que reproduza a marca de alto renome (2012, p.61-62). Destaca-se que, atualmente, no Brasil, existem 106 marcas de alto renome reconhecidas pelo INPI. Dentre elas constam, por exemplo: BAUDUCCO, NIVEA e JEEP.

Já as marcas notoriamente conhecidas, estão previstas no art. 126 da LPI, e no art. 6º, bis (1), da Convenção da União de Paris – CUP, ao qual o Brasil é signatário. As marcas assim denominadas representam uma exceção ao princípio da territorialidade, pois os países signatários desta Convenção se comprometeram a recusar ou invalidar registro de sinal que reproduza, imite ou traduza marca que é notoriamente conhecida pelo público por sua qualidade ou excelência - não no país de origem da marca, mas naquele em que se está postulando o seu registro -, independentemente de já existir o registro ou depósito prévio neste local (COPETTI,

³ Alguns elementos subjetivos, como elevado grau de conhecimento, divulgação publicitária, transmissão de valores conferidos pelo produto e a atração do público por esse símbolo, identificam a marca de alto renome. (PAESANI, 2012, 61)

2010, p.75). Por outro lado, a marca notoriamente conhecida, em virtude de sua própria natureza, se extingue pelo desinteresse ou com o término da notoriedade (PAESANI, 2012, p.62).

2.1.5 FUNÇÕES

Inicialmente, no tocante ao estudo das funções das marcas, para diversos autores, a função distintiva tem papel essencial no reconhecimento de uma marca, pois ao não exercer essa função própria, não passaria de mero sinal, ou seja, deixaria de sinal (MORO, 2009, p.55). No entanto, ainda que a essência das marcas resida na sua função distintiva, elas também exercem outras funções, ditas secundárias, mas não menos importantes, como a de indicação de origem, de qualidade, econômica e publicitária.

Sendo assim, a primeira, e principal, função é a distintiva que se perfaz no ato de distinguir através de um sinal distintivo produtos e serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, mas de origem diversa (MORO, 2009, p.62). Assim, essa função significa que “o sinal como tal é idôneo para distinguir os produtos ou serviços que visa a identificar” (COPETTI, 2010, p.41). Por sua vez, a segunda função – indicação de origem – remete não a identificação da origem dos produtos, nem do local de sua fabricação, mas sim do responsável pela fabricação, ou seja, do titular ou licenciado da marca (COPETTI, 2010, p.43). Já a terceira – econômica – pode ser sintetizada pela relação entre a manutenção da qualidade do produto reconhecida pelo público e diminuição dos esforços do titular na captação da clientela para os seus produtos (COPETTI, 2010, p.43). A seu turno, a quarta – de qualidade – consiste na confiança que a marca adquire no mercado, ou seja, os consumidores sabem ou esperam, ao menos, que aquele produto de determinada marca tenha determinada qualidade (COPETTI, 2010, p.45). Por fim, a quinta – publicitária – refere-se ao elo que se constrói entre o público e a marca, um fator psicológico, que é constantemente reforçado através de anúncios que servem para fortalecer a imagem da marca no imaginário do consumidor. (COPETTI, 2010, p. 47-48).

2.1.6 PRINCÍPIOS

Além das funções acima expostas, a doutrina também reconhece a existência de cinco princípios que orientam o instituto da marca. O primeiro é o princípio da disponibilidade que determina que um sinal deve estar livre para que possa ser apropriado, ou seja, não pode ser pertencente a terceiro ou à comunidade. O segundo princípio é o da anterioridade que resguarda o direito de exclusividade de uso sobre o sinal a quem tenha sido o primeiro requerê-lo. O terceiro é o da territorialidade que estipula que o uso exclusivo da marca está restrito apenas aos limites territoriais do país que a concedeu, o art. 129 da LPI assim dispõe: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional⁴. O quarto princípio é o da especialidade que consiste na exclusividade no uso da marca somente dentro do âmbito da atividade na qual fora registrada por seu titular. Desse modo, marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir, desde que atuem em setores distintos do mercado. Por fim, tem-se o princípio da afinidade, o qual se compreende como a eficácia que a marca adquire fora da classe na originalmente protegida. O INPI, no exame de colidência de marcas, define produtos afins “aqueles que, embora de espécies distintas, guardam uns com os outros certa relação, seja em função do gênero a que pertençam, seja em razão das suas finalidades/destino ou, ainda, das novas tecnologias” (COPETTI, 2010, p.54).

⁴ Há, no entanto, algumas exceções legais a este princípio, a saber: (i) a reivindicação de prioridade unionista, prevista no art. 4º da CUP e art. 127 da LPI, a qual estabelece que o INPI deve aceitar a data de prioridade de marcas depositadas em países estrangeiros signatários da Convenção. Desse modo, é garante-se a data do primeiro depósito feito em qualquer país membro da CUP, desde que o requerente apresente o pedido nos demais países membros nos seis meses subsequentes ao primeiro depósito, sem prejuízo da análise registral (COPETTI, 2010, p. 51 e MORO, 2009, p.47). Outra exceção reside no disposto no art. 6º, septies 1º, da CUP e art. 166 da LPI, que confere tutela ao legítimo titular da marca contra o seu representante em outro país que, de forma ilícita, deposita a marca do representado. E a última exceção é a proteção a marca notoriamente conhecida que encontram previsão no art. 6º, bis (1), da CUP e art. 126 da LPI. Essa proteção é conferida a marcas que reconhecidas por sua qualidade e excelência são expressivamente conhecidas pelo público. (COPETTI, 2010, p.52)

2.1.7 REQUISITOS

Nessa toada, Cerqueira (2012, p. 256) entende que, para que a marca preencha seu fim, deve satisfazer os seguintes requisitos: distintividade, novidade, veracidade e liceidade. O autor assevera que distinta é a marca que se distingue das demais já existentes. Afirma que nova é a marca que ainda não é utilizada para assinalar produtos idênticos ou semelhantes⁵. Já quanto a veracidade, afirma que é verdadeira a marca que não induz o público em erro quanto a natureza, qualidade e composição do produto a que se aplica. Por fim, se constitui lícita a marca que não seja escandalosa, contrária a moral ou aos bons costumes, nem contrário à ordem pública ou proibida por lei, ou ainda, conter um caráter enganoso, conforme Moro pontua (2009, p. 107).

2.1.8 PROCEDIMENTO

Conforme o art. 129 da LPI, adquire-se a propriedade de uma marca no Brasil mediante registro outorgado pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, após processo administrativo perante a referida autarquia (MORO, 2009, p.47).

Primeiramente, destaca-se que, antes que o processo tenha início, é necessário que o requerente da marca de produto ou serviço comprove o efetivo e lícito exercício da atividade no ramo ao qual pretende ter a sua marca vinculada⁶. No entanto, Moro aduz que, embora a lei brasileira exija a atividade do titular, não há obrigação legal para que, no momento do depósito ou, até mesmo, da concessão, a marca esteja em uso. Desse modo, o uso não é considerado um requisito para a concessão da marca⁷. Ressalta-se que o pedido poderá ser cedido a terceiros, desde que estes estejam legitimados na forma do § 1º do art. 128, e sua cessão somente

⁵ O autor ressalta neste ponto a relatividade quanto ao requisito da novidade, uma vez que “a marca também deve ser especial, isto é, deve aplicar-se a certo produto ou classe de produtos, ou a certo gênero de comércio ou indústria”. Desse modo, o requisito da novidade deve ser observado sob a ótica da especialização, ou seja, em relação aos produtos que se aplica. A marca deve ser nova, diferente das já existentes; mas tratando-se de produtos ou indústrias diversas não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso. (CERQUEIRA, 2010, p.257) Não deve confundir-se com quaisquer outras anteriormente empregadas em produtos ou serviços semelhantes.

⁶ Art. 128, § 1º.

⁷ MORO, 2009, p. 48.

produzirá efeitos após a publicação dessa anotação pelo INPI⁸ (SILVEIRA, 2014, p. 41).

Dessa forma, estando o requerente legitimado, o processo começa de fato quando ocorre o depósito do pedido junto ao INPI, acompanhado do comprovante de pagamento das devidas taxas. Importante destacar que, no momento da apresentação do pedido de registro, o INPI realiza um exame formal preliminar. Caso o pedido esteja devidamente instruído, será protocolizado e será considerado a data de depósito a da sua apresentação, conforme art. 156 da LPI. Se, no entanto, o pedido não atender as formalidades elencadas no art. 155 da LPI, mas contiver dados e informações suficientes relativas ao depositante, ao sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI. A autarquia, então, estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante em até, no máximo, cinco dias, sob pena do pedido ser considerado inexistente, segundo previsão do art. 157 da LPI (HAMMES, 2002, p.370).

Após o protocolo do pedido, este é publicado na Revista de Propriedade Industrial – RPI, momento em que se é aberto o contraditório, que dura sessenta dias, no qual terceiros interessados, que, eventualmente, sintam-se lesados pela pretensa liberação do sinal, possam apresentar suas razões para que o pedido seja indeferido pelo INPI. Apresentada a oposição, o depositante será intimado para se manifestar também em prazo de sessenta dias. Decorrido este prazo e após as manifestações das partes interessadas, o INPI procederá com o exame de mérito do pedido (COPETTI, 2010, p.134). Sobre o exame de mérito, Moro assevera que “a eleição do sinal deve ser feita com cautela para que não se incida em qualquer das restrições legais, nessa escolha, que possa vir a causar o indeferimento do sinal.” (MORO, 2009, p. 47).

O exame de mérito consiste em síntese na verificação de se em relação ao sinal submetido à análise já não exista marca idêntica ou similar anteriormente registrada no mesmo ramo de atividade que possa vir a causar confusão entre elas – a existência de marcas semelhantes é aceita desde que não sejam concorrentes, como já exposto anteriormente. Atentando-se a isso, Moro (2009, p. 47) assevera que

⁸ Art. 137.

“a eleição do sinal deve ser feita com cautela para que não se incida em qualquer das restrições legais, nessa escolha, que possa vir a causar o indeferimento do sinal.”

Hammes (2002, p.371), por sua vez, assevera que durante o exame poderão ser formuladas novas exigências que deverão ser respondidas no prazo de sessenta dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Além disso, afirma que uma vez respondida, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, se dará prosseguimento ao exame. Desse modo, estando todas as todas as formalidades e requisitos legais preenchidos, assim como respondida as exigências, o pedido será deferido, nos termos do art. 160 da LPI. O certificado de registro será concedido somente após o deferimento do pedido e da comprovação do pagamento das retribuições correspondentes. O depositante possui sessenta dias contados a partir do deferimento, podendo ainda ser efetuados trinta dias após esse prazo inicial, mediante pagamento de retribuição adicional. Isto posto, o certificado emitido concedendo o direito sobre o sinal marcário conterá, segundo o previsto no art. 164 da LPI, além de informações acerca da marca, do número e a data do registro, também o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, assim como os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira, se houver.

2.1.9 TITULARIDADE

Apurado, resumidamente, o processo de obtenção do registro, atenta-se, neste momento, a quem pode requerê-lo. Segundo o previsto no art. 128 da LPI, podem requerer o registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. Hammes (2002, p. 363) explica que as pessoas de direito privado podem requerer somente o registro de marca que possua relação com a atividade que exercem efetiva e licitamente, de modo direto ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente, devendo declarar, no próprio requerimento, tal condição sob as penas da lei.

Além disso, o segundo parágrafo do artigo supracitado determina que o registro de marca coletiva só pode ser requerido por pessoa jurídica que represente a coletividade, ainda que exerça atividade distinta da de seus membros. Ainda, o terceiro parágrafo do mesmo artigo estabelece que, no tocante as marcas de

certificação, o seu registro só pode ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial no produto ou serviço atestado.

2.1.10 VALIDADE

A partir da concessão, o registro sobre determinada marca vigorará por dez anos, conforme previsão do art. 133 da LPI. O referido artigo ainda estabelece a possibilidade de se prorrogar esse prazo inicial por períodos iguais e sucessivos, contanto que o pedido de prorrogação seja formulado durante o último ano de vigência do registro. Hammes (2002, p.373) e Moro (2009, p.48) destacam que esse pedido deve estar acompanhado do devido comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Além disso, ainda há previsão legal para que, caso o titular deixe de solicitar a prorrogação até o termo final da vigência do registro, este possa fazê-lo nos seis meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

2.1.11 EXTINÇÃO

A legislação nacional prevê algumas possibilidades que acarretam a perda de direitos sobre as marcas. Desse modo, segundo consta no art. 142 da LPI, o registro de uma marca no Brasil se extingue pela expiração do prazo de vigência por falta de pedido de prorrogação. Também pode se extinguir através da renúncia, que, conforme Hammes aduz (2002, p. 375), poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca. De mesmo modo, o registro de uma marca poderá se extinguir por caducidade. Sobre esta possibilidade, deve-se atentar que poderá ser requerida por qualquer pessoa com legítimo interesse, caso, decorridos cinco anos da sua concessão, a marca ainda não tiver sido usada em território nacional. Além disso, também poderá ser alegada a caducidade se uso da referida marca tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique em alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. No entanto, a caducidade não se configurará, se o titular, após intimação para se manifestar, apresentar razões

legítimas, justificando o desuso da marca até aquele momento. Hammes assinala que caberá recurso da decisão que declarar ou denegar a caducidade, conforme art. 146 da LPI. Por fim, a ainda poderá o registro ser extinto caso não seja observado o disposto no art. 217, a qual exige que pessoa domiciliada no exterior constitua e mantenha procurador no Brasil com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações (SILVEIRA, 2014, p.45).

2.1.12 NULIDADE

Ademais, além dos casos acima comentados que levam a extinção do registro de uma marca, esse também há previsão legal que o leve a ser considerado nulo. A nulidade de marcas está prevista no art. 165 da LPI que assim dispõe: “É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei”. Desse modo, Copetti (2010, p.136) afirma que é nulo, nos termos da lei, o registro de marca cuja concessão tenha violado qualquer dispositivo da Lei de Propriedade Industrial. Essa nulidade poderá ser total ou parcial, e no tocante a essa última possibilidade, Copetti (2010, p.137) e Hammes (2002, p.377) asseveram que ela só ocorrerá se a parte remanescente cumprir os requisitos legais e for considerada registrável.

Nos termos da lei, a nulidade de uma marca poderá ser declarada tanto por meio de processo administrativo de nulidade quanto por meio de ação de nulidade. Sendo assim, o processo administrativo de nulidade está regulado nos arts. 168 a 172 da LPI. Esse processo poderá ser instaurado tanto de ofício, quanto a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de expedição do certificado de registro. Em seguida, uma vez instaurado o processo, procede-se com a intimação do titular para que esse se manifeste dentro do prazo de sessenta dias. Transcorrido esse prazo, ainda que não tenha sido apresentada manifestação, o referido processo se encerra na esfera administrativa, com a decisão do Presidente do INPI. Impende destacar que a extinção do registro, nos termos do art. 142 visto no tópico acima, não suspende o prosseguimento de eventual pedido de nulidade daquele (COPETTI, 2010, p.137).

Ademais, além do processo administrativo, a nulidade também pode ser arguida pela via judicial, como dito anteriormente. A ação judicial de nulidade, prevista

nos arts. 173 a 175 da LPI, pode ser ajuizada pelo INPI ou por terceiro legitimamente interessado junto à Justiça Federal. Além disso, conforme disposto no art. 175, o INPI, quando não for autor, intervirá no feito, visto que caso a ação seja julgada procedente, este deverá proceder com as devidas anotações no registro para ciência de terceiros.

Destaca-se que, nos autos da referida ação, o juiz poderá determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca. Por fim, deve-se ressaltar que a declaração de nulidade do registro da marca produz efeitos *ex nunc*, ou seja, a partir da data do depósito do pedido.

2.1.13 TRATADOS INTERNACIONAIS

Em âmbito internacional, há diversos tratados e convenções que buscam regular a área de propriedade intelectual, especialmente quanto à proteção de marcas, destacando-se: a Convenção da União de Paris, o Acordo de Madrid e Protocolo de Madrid, o Acordo de Nice para a Classificação Internacional de Produtos e Serviços, o Acordo de Viena para a Classificação Internacional de Elementos Figurativos, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) e o Tratado de Nairóbi.

A Convenção da União de Paris – CUP foi a primeira tentativa de harmonização internacional de diferentes regimes jurídicos nacionais relativos à proteção da propriedade intelectual. O Brasil foi um dos quatorze signatários originais da Convenção ainda em 1883 e, ao longo dos anos, ratificou as suas posteriores revisões, sendo a última vigente no país a de Estocolmo (1967), aderida em 1992. Esse tratado é de suma importância na área da propriedade intelectual, pois, ainda tenha deixado aos Estados a liberdade de legislar acerca do tema, estabeleceu diretrizes a serem seguidas pelos países signatários, dentre as quais se destaca o princípio do tratamento nacional o qual assegura ao depositante residente no estrangeiro o mesmo tratamento conferido ao nacional, o princípio da prioridade, o instituto da caducidade, a notoriedade das marcas dentre outras estipulações concernentes ao tema. Além disso, esse acordo foi responsável por instituir a Organização Mundial da Propriedade Intelectual que hoje regulamenta o tema no mundo. O Acordo TRIPS, formalizado em 1994, aperfeiçoou algumas disposições

existentes na CUP, estabelecendo um novo standard mínimo para a proteção da propriedade intelectual em âmbito internacional.

Já o Acordo de Madrid e o seu Protocolo, cuja adesão foi aprovada recentemente pelo Senado brasileiro por meio do PDL 98/2019⁹, criou um sistema de registro internacional de marcas mediado pela OMPI. Esse acordo permite que interessados solicitem, através da OMPI, o registro de uma marca já pedida ou registrada no seu país de origem, garantindo assim a prioridade e simplificando o registro em todos os países-membros do acordo.

Por sua vez, o Acordo de Nice foi firmado inicialmente em 1957, sofrendo a última revisão em 2006. Este acordo instituiu uma Classificação Internacional de Produtos e Serviços (NCL), a qual os países signatários deste acordo são obrigados a aplicar quer como principal, quer como auxiliar (COPETTI, 2010, p.27). No entanto, este sistema de classificação é também adotado até mesmo por países que não sejam signatários, como é o caso da Argentina e do Brasil. De maneira semelhante, o Acordo de Viena foi firmado com o intuito de estabelecer uma classificação dos elementos figurativos das marcas.

Por fim, ainda que o objetivo do presente trabalho seja estabelecer e analisar a conexão da PI e o futebol, vale mencionar o Tratado de Nairóbi devido a sua relação intrínseca com o esporte, mais precisamente, com as Olimpíadas. O referido tratado foi firmado em 1981 e recepcionado pelo nosso ordenamento em 1984, foi criado para a proteção dos símbolos olímpicos. O texto desse tratado especifica a forma do Símbolo Olímpico, as cores dos anéis e sua respectiva ordem (azul, amarelo, negro, verde e vermelho), bem como a sua forma com eles entrelaçados. Por esse tratado, os países contratantes ficam obrigados a recusar ou invalidar o pedido de registro de uma marca já concedida que reproduza o símbolo olímpico, ainda que parcialmente.

⁹ Informação disponível em: <<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/22/aprovada-a-adesao-ao-protocolo-de-madri-que-facilita-o-registro-internacional-de-marcas>>. Acesso em: 10 de junho de 2019.

2.2. DA APLICAÇÃO

Efetuada a exposição de uma análise geral do instituto da marca no Brasil, apresentando seus conceitos e fundamentos, sucede-se, nesse momento, buscando cumprir com o objetivo principal deste trabalho de conclusão, com a de uma pesquisa junto ao site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Desse modo, procura-se, tanto a partir dos resultados encontrados, como de notícias e artigos acerca do tema da marca no futebol, estabelecer conexões entre o presente instituto da propriedade intelectual – marca – e o futebol.

Assim, inicialmente, formulou-se algumas perguntas que nortearam o presente estudo, a saber: Se os símbolos desportivos – escudos de clubes por exemplo – são passíveis de proteção por meio do instituto da marca? Se, em caso afirmativo a pergunta anterior, os clubes hoje protegem as suas “marcas”? Se existem marcas pertencentes a jogadores? Se a condição de marca de alto renome pode ser aplicada aos símbolos esportivos?

Logo, visando responder o primeiro questionamento levantado, se os símbolos do desporto podem ser considerados como marcas, estando, dessa forma, disciplinados pela Lei nº 9.279/96, verificou-se, antes mesmo de se realizar a pretendida pesquisa junto ao INPI, que a questão dos símbolos desportivos encontra previsão no art. 87 da Lei nº 9.615/98, também conhecida por “Lei Pelé”. O referido artigo assim dispõe:

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.

A leitura deste artigo, alinhada com a do art. 122 e seguintes da LPI que regulam a questão da marca no país como exposto na parte teórica deste capítulo,

permite atestar que há diferenças significativas entre a proteção dos símbolos esportivos e a regulação das marcas no Brasil. A primeira distinção entre ambas reside em sua razão de existir, pois, como já exposto, enquanto a marca – signo distintivo – visa distinguir produtos e serviços de seus semelhantes disponíveis no mercado, por sua vez os símbolos desportivos são criados para representar as entidades esportivas.

Outro fator diferenciador está relacionado a aquisição de direitos sobre uma marca e um símbolo desportivo, visto que, enquanto o registro de uma marca está condicionado à apreciação do INPI através do procedimento, descrito em tópico específico na primeira parte deste capítulo, não existe necessidade de registro de um símbolo desportivo, pois a sua propriedade é decorrente de uma imposição legal. Isto é, o símbolo desportivo pertence a entidade desportiva que o criou, independente de registro, bastando somente que essa exista para gozar do símbolo.

Além disso, outra distinção encontra-se no fato de que, ao contrário da LPI que prevê algumas hipóteses que influem na perda de direitos sobre uma marca, a Lei Pelé, em seu art. 87, assegura a propriedade exclusiva por tempo indeterminado do símbolo, sendo necessário apenas que exista a entidade para exercer tal direito.

Destaca-se, oportunamente, a diferença entre as marcas e os símbolos desportivos, no tocante ao princípio da especialidade, pois, como visto, nas marcas veda-se a existência de signos semelhantes dentro de um mesmo ramo empresarial. No entanto, tal vedação parece não existir, inclusive no futebol isso é bem comum, pois muitos clubes são fundados inspirando-se nos chamados popularmente de “irmão mais velhos”. Nesse ponto, cita-se, a título exemplificativo, os casos dos clubes: Atlético-MG e Atlético-GO que possuem mesmo nome; Internacional e Inter de Santa Maria, Maldegem (Bélgica) e Monarcas (México) que possuem escudos semelhantes; e o caso dos Américas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo e do Barcelona (Espanha) e Barcelona de Guayaquil (Equador) que, além de contarem com o mesmo nome, possuem escudos extremamente parecidos entre si. Abaixo seguem imagens dos escudos elencados demonstrando tais similitudes.

Imagem 1 – Comparativo entre escudos do Internacional (à esquerda) e do Inter de Santa Maria (à direita).



Fonte: Mantos do Futebol. Disponível em: <<https://mantosdofutebol.com.br/2017/09/clubes-escudos-copiados-futebol/>>. Acesso em: 15 de junho de 2019.

Imagem 2 – Comparativo entre escudos do Maldegem da Bélgica (à esquerda) e Monarcas do México (à direita).



Fonte: Mantos do Futebol. Disponível em: <<https://mantosdofutebol.com.br/2017/09/clubes-escudos-copiados-futebol/>>. Acesso em: 15 de junho de 2019.

Imagem 3 – Comparativo entre escudos do América-RJ (à esquerda), América-RN (centro) e América-SP (à direita).



Fonte: Mantos do Futebol. Disponível em: <<https://mantosdofutebol.com.br/2017/09/clubes-escudos-copiados-futebol/>>. Acesso em: 15 de junho de 2019.

Imagem 4 – Comparativo entre escudos do Barcelona da Espanha (à esquerda) e Barcelona de Guayaquil (Equador)



Fonte: Mantos do Futebol. Disponível em: <<https://mantosdofutebol.com.br/2017/09/clubes-escudos-copiados-futebol/>>. Acesso em: 15 de junho de 2019.

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 as suas atividades sociais, ou seja, as atividades desportivas.

Desse modo, tendo em vista que grande parte do orçamento de um clube de futebol provém, não da venda de jogadores ou de ingressos para suas partidas, mas sim de royalties oriundos de contratos de licenciamento, principalmente do setor de vestuário, as entidades esportivas devem observar o fato de que só pode haver licença de marcas registradas junto ao INPI. Nesse ponto a LPI estabelece:

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.

Isto posto, afirma-se, inicialmente, que, embora a Lei Pelé assegure a proteção automática e sem prazo de término de sinais ligados aos clubes, essa não garante a possibilidade de licenciamento deles. Assim, a medida que certifica tal pretensão é somente o registro das suas marcas junto ao INPI.

Desse modo, a fim de verificar se os clubes possuem hoje marcas registradas no banco de dados do INPI, realizou-se uma pesquisa que, no momento, devido à identidade e proximidade com os clubes, restringiu-se aos times da dupla Grenal, isto é, de Grêmio e Internacional de Porto Alegre.

Assim, visando filtrar apenas os resultados pertencentes aos dois clubes gaúchos acima mencionados, identificou-se os CNPJs de cada um deles para serem usados no campo de busca das marcas referente ao Titular. O primeiro CNPJ utilizado foi o do Grêmio – 92.797.901/0001-74 – que, embora tenha gerado três diferentes versões de escrita do nome do clube – “GREMIO FOOT - BALL PORTO ALEGRENSE”, “GRÊMIO FOOT BALL PORTO ALEGRENSE” e “GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE”- rendeu em todos os mesmo 192 resultados, conforme se observa da figura abaixo.

Desses 192 resultados, 154 encontram o registro de marca concedido. Da análise dos registros concedidos, nota-se que o clube visa a proteção de diversas marcas relacionadas ao clube – escudo, mascote, rádio, estádios e nomes de torcidas organizadas – e em diferentes classes. Além disso, verifica-se que a prática de depósito de marcas é uma constante do clube desde o ano de 1977, ano em que realizou o primeiro depósito. Esse depósito concedido em 1980 se refere à apresentação mista do escudo do clube e ainda está vigente, uma vez que teve sua renovação decretada em 28 de maio de 2013.

Imagem 5 – Registro de Marca nº 007190034

Marca		
Nº do Processo:	007190034	
Marca:	1903 GRÊMIO F.B.P.A.	
Situação:	Registro de marca em vigor	
Apresentação:	Mista	
Natureza:	De Serviço	
		
Classe Nice		
Código	Especificação	
NCL(7) 41	SERVIÇOS DESPORTIVOS TAIS COMO: ATLETISMO, BANDEIRANTES, BOL...	
Classificação Internacional de Viena- CFE(4)		
Código	Descrição	
1.17.25	Outros mapas geográficos	
Representantes		
	Nome	
Titular(1):	GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE	
Procurador:	GUERRA P.I.	
Datas		
Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência
13/10/1977	25/07/1980	25/07/2020
Prazos		
	Prazo Ordinário	Prazo Extraordinário
Início	26/07/2019	26/07/2020

Fonte: Site do INPI. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedi do=122938>>. Acesso em: 17 de junho de 2019.

Ademais, além de constatar que se trata de uma marca mista, ou seja, apresenta elementos figurativos (forma do escudo) e nominativos (escritos no escudo), percebe-se da imagem acima que o registro ainda contém referências quanto ao seu enquadramento nos Acordos de Nice e Viena que, como visto no segmento acerca dos tratados internacionais, estabelecem classificações internacionais sobre marcas. Vale lembrar que, embora o adote a classificação estipulada pelo Acordo de Nice, o Brasil não é signatário deste.

Na sequência, procedeu-se com a pesquisa referente aos registros pertencentes ao Internacional. A presente pesquisa seguiu os mesmos moldes adotados na anterior, ou seja, buscou-se, primeiramente, identificar o CNPJ do clube a fim de limitar os resultados apenas aos registros pertencentes ao clube.

Assim, através da pesquisa pelo CNPJ 92.894.500/0001-32, obteve-se dois resultados – “SPORT CLUB INTERNACIONAL” e “Sport Club Internacional”, conforme imagem abaixo. Ressalta-se que ainda que apresente distinção na apresentação da escrita, assim como ocorreu com o Grêmio, ambos resultados exibiram a mesma quantidade de registros pertencentes à equipe colorada. Foram obtidos 35, dos quais 21 encontram-se em vigência.

Da apuração dos resultados, percebeu-se que, em que pese apresente uma quantidade de resultados significativamente inferior ao do seu arquirrival, o Internacional sempre apresentou, ainda que em menor número é verdade, pedidos para registro de marcas, visto que se observou pedidos ao longo das últimas quatro décadas, tendo o primeiro deles sido depositado em 1978 e concedido, um ano após, em 1979, ou seja, mesmo tendo feito o primeiro depósito uma ano após o primeiro do Grêmio, teve deferido e concedido o registro uma ano antes.

Além disso, constatou-se que dos registros colorados ainda em vigor estão todos, em sua maioria, ligados ou a atividade fim do clube, que é a prática desportiva, ou a serviços e planos de associação oferecidos aos torcedores. Verificou-se ainda que ambas as equipes gaúchas protegem as marcas associadas a lojas para venda de artigos e peças de vestuário, assim como outros produtos diversos, no varejo, a saber: GremioMania e InterShop.

Outrossim, destaca-se que da mesma forma que o Grêmio possui registro assegurando proteção a marca do seu escudo, o Internacional também não o deixa de fazer, conforme registro nº 901403857, o qual segue abaixo.

Imagem 6 - Registro de Marca nº 901403857, referente ao escudo do clube Sport Club Internacional

Marca		
Nº do Processo:	901403857	
Marca:	SCI S.C. INTERNACIONAL 1909	
Situação:	Registro	
Apresentação:	Mista	
Natureza:	De Serviço	
		
Classe Nice		
Código	Especificação	
NCL(9) 41	ACAMPAMENTOS DESPORTIVOS (SERVIÇOS DE -); ACADEMIAS [EDUCAÇÃ...	
Classificação Internacional de Viena- CFE(4)		
Código	Descrição	
24.17.25	Outros sinais, notações ou símbolos	
Representantes		
	Nome	
Titular(1):	SPORT CLUB INTERNACIONAL	
Procurador:	CUSTODIO DE ALMEIDA CIA	
Datas		
Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência
14/01/2009	04/10/2011	04/10/2021
Prazos		
	Prazo Ordinário	Prazo Extraordinário
Início	05/10/2020	05/10/2021

Fonte: Site do INPI. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedi do=2202876>>. Acesso em: 17 de junho de 2019.

Outrossim, dando prosseguimento ao presente estudo, buscou-se através de supostas marcas pertencentes a atletas responder o questionamento acerca da possibilidade de atletas também protegerem marcas de seu domínio. Os atletas, atualmente no mercado profissional do futebol, também se configuram, mesmo sozinhos, ou seja, por sua própria figura como marcas que atraem o interesse de marcas, com o intuito de explorar a exposição do atleta nos jogos e na mídia em geral. Assim, procedeu-se com a pesquisa dos termos “R9”, “CR7” e “MESSI”, ligadas, respectivamente, aos futebolistas Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Os resultados obtidos pela busca das expressões “R9” e “CR7” confirmaram a possibilidade de jogadores registrarem tais expressões como marcas, associando a produtos que assim desejarem. A pesquisa pelo “apelido” do atacante brasileiro rendeu 24 resultados, todos apresentando conexão – leia-se titularidade – de alguma

empresa ligada a Ronaldo, inclusive os resultados pertencentes a Nike, cujo contrato de patrocínio é considerado vitalício¹⁰. Por sua vez, a busca pelo termo “CR7” obteve quatro resultados, dos quais três se encontram concedidos. Assim como ocorre com Ronaldo, os registros ou são de sua própria titularidade, ou de empresas que associam seus produtos a imagem do jogador, inclusive a Nike, como denota o registro nº 840770189. Já a pesquisa pelo nome “MESSI”, embora não tenha encontrado um registro pertencente ao jogador argentino, se mostrou relevante, pois teve o seu pedido arquivado em definitivo por falta de cumprimento de exigência, tendo em vista que a requerente não comprovou ser titular do nome de família ou patronímico, objeto do pedido, ou apresente autorização expressa para registrar o mesmo como marca, em conformidade com o artigo 124, XV, da Lei da Propriedade Industrial¹¹.

No ponto, vale rememorar lição de Hammes já exposta na primeira parte do presente capítulo, que afirma que, durante o exame de mérito do pedido de registro de uma marca, o INPI pode formular exigências que deverão ser respondidas em um prazo de até sessenta dias. Saliencia-se, uma vez mais, que as exigências não precisam ser atendidas ou contestadas para dar sequência ao exame, bastando somente que sejam respondidas (HAMMES, 2002, p.371).

Por fim, o último questionamento, se o status de marca de alto renome poderia ser atribuído a marca de um clube, tem-se que, em decisão proferida no início deste ano, o INPI reconheceu a marca “Flamengo” como sendo de alto renome¹². Isso significa que, a partir deste ano, restou-se impossibilitado que novos estabelecimentos, produtos e serviços usem a marca do clube em associação ao seu negócio, porém se ressalta que aqueles que já se encontravam em funcionamento não são atingidos pelo novo status da marca do clube. Além do mais, essa distinção atribuída a marca do Flamengo, permite que o clube se encontre em vantagem em disputas de conflitos de marcas, seja administrativo ou judicial.

¹⁰ Informação disponível em: < <https://www.blogdobg.com.br/fortuna-descubra-quanto-ronaldo-fenomeno-embolsa-por-contrato/>>. Acesso em: 17 de junho de 2019.

¹¹ “Art. 124 - Não são registráveis como marca:

(...)

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;”

¹² Informação disponível em: < <https://oglobo.globo.com/esportes/flamengo-o-primeiro-clube-do-pais-se-tornar-marca-de-alto-renome-entenda-23370118>>. Acesso em: 17 de junho de 2019.

Ante todo o exposto, tem-se que todas as perguntas formuladas, no início desta segunda parte do capítulo referente ao instituto da marca, restaram respondidas de maneira satisfatória. Observou-se, através tanto da leitura de artigos e notícias, quanto pela realização da pesquisa que os símbolos desportivos, além de poderem ser registrados como marcas, recomenda-se inclusive que os clubes assim procedam a fim de assegurarem o recebimento dos royalties advindos de contratos comerciais de exploração e licenciamento das suas marcas.

Ademais, também através da pesquisa se atestou que jogadores de futebol, assim como os clubes, também possuem marcas associadas à sua pessoa, seja através de titularidade própria ou por contratos de patrocínio com empresas parceiras. Além disso, constatou-se que, ainda que tenha sido somente um clube a receber, as marcas do clube podem mediante processo a ser instaurado junto ao INPI ter sua marca reconhecida como de alto renome.

Sendo assim, seja através de notícias e artigos, seja pela pesquisa realizada junto ao site do INPI, conclui-se que o instituto da marca possui profunda relação com o universo do futebol. Essa relação, em razão da atual configuração do setor esportivo, sobretudo do futebol, tende a se tornar cada vez mais próxima e forte.

3. PATENTE

O terceiro capítulo deste trabalho de conclusão de curso analisa o instituto da patente e a sua conexão com o mundo esportivo do futebol. Para tal, busca-se, na primeira parte deste capítulo, através da literatura especializada, conceituar e compreender os requisitos para obtenção de uma patente. Na sequência, na segunda parte, realiza-se uma pesquisa junto ao site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial a fim de se verificar se há e quais artigos esportivos ligados ao universo do futebol. Desse modo, o presente capítulo se divide em uma parte teórica e uma parte de aplicação, estando a teórica organizada da seguinte forma: 1. Conceito; 2. Da Patenteabilidade; 3. Classificação; 4. Tipos; 5. Requisitos; 6. Procedimento; 7. Titularidade; 8. Validade; 9. Extinção; 10. Nulidade; 11. Tratados Internacionais;

3.1. DA TEORIA

3.1.1. CONCEITO

Inicialmente, esse instituto encontra previsão tanto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988¹³ quanto na Lei de Propriedade Intelectual de 1996, e tem como objetivo principal a proteção das invenções. Por força da lei específica, o sistema patentário brasileiro admite duas modalidades de proteção por meio de patente: a invenção e o modelo de utilidade.

No entanto, antes de se analisar o que a doutrina define por patentes, cabe analisar brevemente o seu objeto de proteção – as invenções. Para Silveira, “invenção pode ser definida como a solução de um problema técnico não encontrável na natureza” (2014, p.80). Já Agra define invenção como “uma criação intelectual que consiste numa regra para o trabalho técnico humano, não conhecida, que indica um modo de agir de determinados meios sobre as forças da natureza e do qual deriva um resultado diretamente aplicável na indústria (LIVRE TRADUÇÃO)”¹⁴ (2013, p.114).

Desse modo, tem-se que o invento é o resultado da intervenção humana, fruto de sua inventividade, criatividade ou engenhosidade, e não daquilo que é apenas encontrado na natureza ou resultado dos fenômenos naturais. Dessa forma, a invenção é uma solução prática para um problema técnico específico, dado um contexto em um determinado campo tecnológico e que possa ser passível de reprodução industrial¹⁵.

¹³ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

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;

¹⁴ “una creación intelectual consistente em una regla para el obrar humano técnico, no conocida, que indica un modo de actuación de determinados médios sobre las fuerzas de la naturaleza y de cuya actuación deriva un resultado directamente aplicable en la industria”.

¹⁵ PROFNIT. Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual. Volume 2. Salvador (BA): IFBA, 2019. p.265.

Assim, dando continuidade, impede-se conceituar o que se entende por patente e modelo de utilidade na doutrina e na legislação específica. Para Liliana Minardi Paesani, patente é um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado por força da lei ao inventor a fim de que esse obtenha proteção de seu invento contra a exploração e comércio da matéria protegida praticados por terceiros sem a autorização. (PAESANI, 2012, p.39)

Por sua vez, Denis Borges Barbosa afirma que patente pode ser compreendida, em sua formulação clássica, como um direito, conferido pelo Estado, que permite ao seu titular exercer com exclusividade a exploração de uma tecnologia. O mesmo autor ainda salienta que essa exclusividade do direito é limitada no tempo e serve como uma contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento de pontos essenciais do invento, permitindo e fomentando a pesquisa e o desenvolvimento científico e industrial do país (BARBOSA, 2010, p.295).

Nessa esteira de pensamento, a exclusividade na exploração de uma patente pode ser compreendida como um mecanismo de recompensa pelos esforços e investimentos do inventor na elaboração e criação de seu invento, assim como uma forma de incentivo utilizada pelo Estado para que haja o contínuo e progressivo desenvolvimento tecnológico do país, contribuindo e estimulando, dessa maneira, a economia. É o que defende Manuel Botaga Agra, na obra Manual de la Propriedad Industrial, da qual se retira o seguinte excerto (2013, p.99):

Tendo em conta que o sistema de patentes constitui um instrumento básico para o impulso ao desenvolvimento econômico e um elemento fundamental para o estímulo à pesquisa e à inovação no âmbito da técnica, é lógico que o próprio sistema delimite e determine quais condições devem ser cumpridas pelas criações do intelecto humano (invenções) que fomentam essa inovação e esse desenvolvimento para sua proteção pelas patentes. Isso quer dizer que o sistema de patentes formata e articula à sua medida um conceito de invenção adaptado aos objetivos que lhe servem como sustento e justificativa, a saber: a promoção da inovação tecnológica, o aumento de competitividade industrial e o fomento ao desenvolvimento econômico, a partir do progresso técnico (LIVRE TRADUÇÃO).¹⁶

¹⁶ “Habida cuenta de que el sistema de patentes constituye un instrumento básico para el impulso del desarrollo económico y un elemento fundamental para el fomento de la investigación e innovación en el ámbito de la técnica, resulta lógico que sea el propio sistema el que acote y determine qué condiciones han de reunir las creaciones del intelecto humano (invencciones) que impulsan esa innovación y ese desarrollo para su protección mediante patentes. Quiere esto decir que el sistema de patentes conforma y modula a su medida un concepto de invención acomodado a los objetivos que le sirven de sustento e justificación, a saber: la promoción de la innovación tecnológica, la elevación de la competitividad industrial y el fomento del desarrollo económico mediante el progreso técnico” (ORIGINAL)

Desse modo, desta passagem e dos conceitos expostos acima, percebe-se que as patentes são, ainda que exista divergência doutrinária neste tópico, títulos de propriedade concedidos pelo Estado aos inventores a fim de proteger as suas criações, temporariamente, impedindo, na ausência de seu consentimento, a exploração, utilização, comercialização dessas por terceiros. É uma forma de premiar o investimento e o tempo dispendido no desenvolvimento dessa criação. Além disso, o sistema de patentes é um meio encontrado pelo Estado para incentivar os avanços tecnológicos, uma vez que estas “podem tornar-se elementos e pontos de partida para a geração de novas tecnologias, novos empreendimentos e novos negócios”¹⁷, estimulando, assim, a economia do país.

Ademais, tem-se que há, em conjunto com as patentes, outra forma de proteção das invenções que são os modelos de utilidade que, segundo o art. 9º da LPI, é todo “o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”. Paesani define os mesmos como toda forma nova introduzida em objetos conhecidos e destinada a aumentar a sua eficiência ou utilidade (2012, p.39). Por serem alterações em “objetos conhecidos”, possuem um menor grau de inventividade e, por isso, gozam de um período de proteção menor que as patentes de invenção (PARANAGUÁ, 2009, p.25), como se abordará adiante.

Nesse sentido, a patente de modelo de utilidade é uma criação sobre um objeto tridimensional de uso prático, ou parte deste, passível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, por meio de ato inventivo que resulte em uma melhoria funcional para o seu uso ou fabricação.

Dessa forma, não se deve confundir a patente de modelo de utilidade com a patente de invenção, visto que, embora traga uma solução prática para determinado problema técnico – melhoria funcional no invento ou no processo de fabricação. Desse modo a patente de modelo de utilidade serve para proteger uma modificação sobre certa parte da invenção, estando intimamente ligada a uma criação principal, não

¹⁷ PROFNIT. Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual. Volume 1. Salvador (BA): IFBA, 2018. p. 97

sendo possível a sua desvinculação desta, pois encontra-se anexa a tal. Por sua vez, a patente de invenção visa a proteção do invento propriamente dito.¹⁸

3.1.2. DA PATENTEABILIDADE

Como exposto, o direito patentário encontra previsão legal na Lei nº 9.279/96. Ressalta-se, no entanto que, embora tal lei estabeleça os requisitos para a obtenção de uma patente de invenção, essa optou por usar uma descrição negativa para o que se pode considerar invenção ou modelo de utilidade por sua natureza, determinando assim aquilo que não se considera patenteável.

Nessa toada, art. 10 da LPI estabelece um rol taxativo de matérias que não são consideradas invenções nem modelo de utilidade. Assim, não são passíveis de proteção por este instituto, os seguintes casos:

- I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- II - concepções puramente abstratas;
- III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- V - programas de computador em si;
- VI - apresentação de informações;
- VII - regras de jogo;
- VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal;
- e
- IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Por sua vez, o art. 18 da LPI discrimina as invenções e modelos de utilidade que, embora considerados como inventos, não são patenteáveis, excluindo tais casos da possibilidade de proteção, ainda que preenchidos os requisitos de patenteabilidade.

¹⁸ PROFNIT. Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual. Volume 2. Salvador (BA): IFBA, 2019. p.267

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Destarte, deve-se, além de atender os requisitos de cada uma das modalidades de patente existentes, como já exposto, atentar às vedações impostas pela legislação nacional para que não se tenha o seu pedido indeferido.

3.1.3. CLASSIFICAÇÃO

Procura-se classificar todos os pedidos de patentes outorgados nas áreas tecnológicas às quais pertençam, visto que tal classificação tem como intuito servir como uma ferramenta de busca eficaz tanto na recuperação de documentos de patente por escritórios de propriedade intelectual e demais usuários, quanto um instrumento de consulta para verificar se aquela invenção já não se encontra registrada e, conseqüentemente, protegida.

Sendo assim, o INPI, responsável por analisar e conceder os pedidos no país, adota a Classificação Internacional de Patentes (IPC – sigla do inglês International Patent Classification), e, desde 2014, a Classificação Cooperativa de Patentes (CPC), para classificar os pedidos.

A IPC é o sistema de classificação internacional, criado a partir do Acordo de Estrasburgo (1971), cujas áreas tecnológicas são divididas em seções. Dentro de cada seção, há subdivisões de classes, e dentro dessas subdivisões há subclasses, grupos principais e subgrupos, conformando um sistema hierárquico. As oito seções

são identificadas com as letras de A a H (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2017), conforme listadas a seguir:

- Seção A – Necessidades Humanas;
- Seção B – Operações de Processamento; Transporte;
- Seção C – Química; Metalurgia;
- Seção D – Têxteis; Papel;
- Seção E – Construções Fixas;
- Seção F – Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão;
- Seção G – Física;
- Seção H – Eletricidade.¹⁹

3.1.4. TIPOS

Como já mencionado, as patentes podem variar quanto à finalidade: de invenção e de modelo de utilidade. Enquanto a primeira visa à proteção de uma nova solução para um problema técnico específico, dentro de um determinado campo tecnológico, a segunda objetiva à tutela de uma nova forma ou disposição em objeto de uso prático ou parte dele, proporcionando melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Outrossim, as patentes também podem ser agrupadas quanto à natureza da solução técnica aportada ao objeto, podendo, desse modo, serem divididas quanto ao processo, produto ou equipamento. Ressalta-se que, embora as matérias protegidas de patentes sejam definidas pela legislação de cada país, de uma maneira geral, são concedidas patentes para: a) dispositivos mecânicos e artigos de manufatura; b) processos e métodos; c) composição ou compostos químicos; e) moléculas isoladas e caracterizadas; f) organismos genéticos/sequências genéticas; g) programas de computador (aplicado/embarcado); h) aperfeiçoamentos.²⁰

3.1.5. REQUISITOS

Após a verificação de como parte da doutrina e da legislação específica entendem os conceitos de invenção, patente e modelo de utilidade, passa-se ao

¹⁹ PROFNIT. Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual. Volume 1. Salvador (BA): IFBA, 2018. p.116-118

²⁰ PROFNIT. Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual. Volume 1. Salvador (BA): IFBA, 2018. p.112-113

estudo de elementos necessários para a obtenção de uma patente de invenção ou patente de modelo de utilidade.

A patenteabilidade de invenções e modelos de utilidade encontra-se previsto nos artigos 8º e 9º, do Capítulo II, Título I, da LPI.

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Em uma primeira análise, destaca-se a distinção dos requisitos para a obtenção de cada uma das modalidades de patente, pois enquanto as condições de validade de mérito de uma invenção são: a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, para o mérito do modelo de utilidade os pressupostos são: a nova forma ou disposição, ato inventivo, melhoria funcional e aplicação industrial (PAESANI, 2012, p.40).

Alguns autores exploram e tecem comentários acerca desses requisitos, dentre eles estão, por exemplo, Denis Borges Barbosa e Newton Silveira. Barbosa (2002, p. 1-2) assim define os referidos requisitos:

a. Novidade - que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la;

b. Atividade Inventiva - que a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis;

c. Utilidade Industrial - que a tecnologia seja capaz de emprego, modificando diretamente a natureza, numa atividade econômica qualquer.

Isto é, a patente só será concedida a um invento que seja considerado inteiramente novo, cujas características intrínsecas não tenham ainda sido observadas no mundo, ou conforme, o art. 11 da LPI assim dispõe: “a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”.

Define-se estado da técnica como todos os conhecimentos públicos que existam antes do depósito do pedido de patente²¹. Para Barbosa (2010, p. 322):

²¹ “para efeitos de apuração de novidade 561, não só o que se tornou público, antes da data do depósito ou da prioridade, mas também o que se encontra em procedimento de análise, ainda não publicado.” (BARBOSA, 2010, p.323)

O estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Assim, perde-se a novidade não somente com a divulgação da tecnologia – publicando um paper, por exemplo – mas também pelo uso da tecnologia.

Além disso, quanto ao aspecto da atividade inventiva, é necessário que a invenção não seja considerada óbvia, ou seja que não decorra de conclusões que poderiam ser obtidas por qualquer profissional com capacidade técnica comum na área²². Nesse sentido, Barbosa (2010, p.335) assevera que:

o padrão de avaliação é o homem especializado na matéria, mas não o maior expoente mundial do setor. Há um parâmetro usualmente utilizado para esta avaliação, que é do profissional graduado na especialidade, detentor dos conhecimentos acadêmicos comuns, e da experiência média de um engenheiro ou técnico, operando no setor industrial pertinente.

Ademais, quanto à aplicabilidade industrial do invento, tem-se que esse requisito estará preenchido quando o invento puder ser produzido em qualquer tipo de indústria ou até mesmo utilizado por ela. É necessário que no relatório descritivo da redação de patente, tal utilidade esteja bem configurada, identificando e descrevendo qualquer forma prática de utilização da tecnologia.

Então, cabe aqui mencionar ainda um outro requisito para a concessão da patente exigida pelo Estado que é a suficiência descritiva, a qual está prevista no art.24 da LPI. O referido artigo define que “o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.” Sobre tal requisito Barbosa assim leciona: “é a descrição exata da tecnologia de forma a que um técnico com formação média na área seja capaz de reproduzir a invenção”. (BARBOSA, 2010, p.296)

Desse modo, para que seja outorgada a patente de invenção é necessário o preenchimento de três requisitos básicos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, conforme disposto no supracitado artigo 8º da LPI. Além disso, deve-se

²² “Deve-se observar que se um profissional com formação na área da matéria que está sendo objeto de requerimento de proteção por patente for capaz de chegar à invenção pleiteada apenas por análise lógica, inferência ou sem experimentação indevida com base nos documentos disponíveis no estado da técnica; então, é possível deduzir que a invenção é óbvia e, dessa forma, não preenche o requisito da atividade inventiva por não apresentar qualquer solução técnica imprevisível” PROFNIT. Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual. Volume 2. Salvador (BA): IFBA, 2019. p.261.

considerar a necessidade da suficiência descritiva, prevista no art. 24 da LPI. A falta de quaisquer um desses requisitos impossibilita a concessão da patente.

Por sua vez, para que seja concedida a patente de modelo de utilidade é preciso que estejam preenchidos os seguintes pressupostos: novidade, aplicação industrial, ato inventivo e melhoria funcional. O requisito da novidade aqui é o mesmo que o da patente de invenção, ou seja, não pode estar compreendido no estado da técnica, conforme art. 11 da LPI. Já a aplicação industrial será atendida, segundo prevê o art. 15 da LPI, quando o objeto for passível ou capaz de ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo/gênero de indústria. A seu turno, o ato inventivo caracteriza a diferença incomum ou não vulgar entre o novo objeto e o antigo, entre o objeto do pedido e seu objeto base. Além disso, a diferença não pode estar presente no estado da técnica, há a criação aqui não pode ser corriqueira, habitual, normal, trivial ou ordinária para um técnico no assunto²³. Por fim, a melhoria funcional consiste em uma nova forma, disposição ou efeito técnico que propiciem mais comodidade ao usuário, conferindo praticidade e melhoria no seu uso, conforme art. 9º da LPI.

Isto posto, na prática, a proteção para modelos de utilidade é geralmente buscada para “inovações de natureza adicional” que possam não satisfazer os critérios para patentes de invenção, por exemplo, inabilidade em demonstrar a atividade inventiva.²⁴

Como visto, as invenções podem ser protegidas tanto por meio de patentes, quanto por meio dos modelos de utilidade, contanto que preencham os requisitos necessários para tanto. Ausente ou descumprido um desses pressupostos, a invenção será julgada não patenteável e o pedido será indeferido pelo INPI, pois a falta de um desses requisitos impede a concessão do benefício.

²³ Informação disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_85-13-anexo_diretrizes_mu.pdf>. Acesso em 22 de maio de 2019.

²⁴ PROFNIT. Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual. Volume 1. Salvador (BA): IFBA, 2018. p.112.

3.1.6. PROCEDIMENTO

Como visto, no Brasil, compete ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual a análise e a concessão das patentes. O procedimento para a obtenção de patente perante a autarquia federal possui diversas fases e especificidades, devendo-se observar tanto o disposto na legislação – Lei nº 9.279/96, quanto nos atos normativos emitidos pelo INPI.

Sendo assim, inicialmente, observando o disposto no art. 19 da referida lei, deve-se estruturar o depósito do pedido com os seguintes documentos: requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se for o caso), resumo e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Sobre a exigência do relatório descritivo, esse deverá mencionar a existência de pedidos anteriores e informações sobre objetos ou processos semelhantes (PAESANI, 2012, p.43), assim como descrever claramente o objeto da patente e indicar, precisamente, sua melhor forma de execução (SILVEIRA, 2014, p.35), uma vez que o pedido poderá ser indeferido pela insuficiência descritiva, conforme art.24 da LPI.

O documento será protocolado com data e hora em virtude do direito patentário segue o princípio do primeiro depositante. Apresentado o pedido, realiza-se um exame formal preliminar para verificar a adequação da instrução (art. 20), oferecendo-se, caso esse esteja incompleto, um prazo de 30 dias para o depositante proceder com a sua regularização, sob pena de devolução do arquivamento da documentação (art. 21).

Na sequência, o pedido será analisado somente após o transcurso do prazo de sessenta dias ofertados para a manifestação de terceiros contados da data da publicação do pedido, conforme art. 31 da LPI. Silveira destaca que a “Lei de Propriedade Industrial não prevê, propriamente, oposição de terceiros, mas simples manifestação (art. 31). Após o exame, se o pedido for deferido, não cabe recurso (art. 212, § 2º)” (SILVEIRA, 2014, p.35). Saliencia-se que o pedido de depósito será mantido em sigilo por 18 meses, conforme disposição do art. 30.

Findo o prazo para manifestação de terceiros, o pedido passará por exame formal. Concluído o exame, o pedido será deferido ou indeferido (art. 37). Caso julgado

procedente, o depositante obterá a carta-patente após a efetivação do pagamento da taxa de expedição e publicação na Revista da Propriedade Industrial – RPI. Por sua vez, se o pedido for indeferido, o requerente tem o direito de recorrer administrativamente em um prazo de até sessenta dias (art. 212).

3.1.7. TITULARIDADE

A questão da titularidade das patentes está disposta nos artigos 6º e 7º, do Capítulo I, Título I, da LPI.

De acordo com o estabelecido nos referidos artigos, embora o autor da invenção ou modelo de utilidade tenha o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nos termos da LPI, considera-se como titular, salvo prova em contrário, o requerente do pedido de patente, visto que o sistema se baseia no princípio do “first applicant”²⁵, e não do “first inventor” (SILVEIRA, 2014, p.33).

O pedido de patente pode ser feito em nome próprio, porém se salienta que esse sistema permite a cessão da criação, ou seja, a patente poderá ser requerida pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou em virtude de contrato de trabalho ou de prestação de serviços. As patentes de invenções realizadas conjuntamente podem ser requeridas por mais de uma pessoa. (PAESANI, 2012, p.41)

Sobre as patentes decorrentes de contrato de trabalho, tem-se que a criação pertencerá exclusivamente ao empregador quando a atividade inventiva for oriunda da própria natureza dos serviços para os quais o empregado foi contratado, nos termos do art. 88 da LPI. Ainda, ressalta-se que se o empregador, a seu critério, conceda participação ao empregado nos resultados econômicos percebidos pela invenção, esse valor não será incorporado ao salário²⁶.

A seu turno, o empregado apenas terá propriedade exclusiva da patente quando sua criação tiver sido realizada sem vínculo com o contrato de trabalho ou

²⁵ Também conhecido como “first-to-file”. Paranaguá, Pedro. Patentes e criações industriais / Pedro Paranaguá, Renata Reis. — Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

²⁶ “salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado” (art. 88, §1o)

prestação de serviços e, ainda, não tenha utilizado recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, conforme art. 90. Tais criações são as denominadas como “invenções livres”.

Por fim, tem-se os casos de propriedade comum quando as invenções ou modelos de utilidade decorrem da contribuição pessoal do empregado e de recursos, meios, dados, instalações ou equipamentos fornecidos pelo empregador, nesse caso, salvo expressa disposição contratual em contrário, o empregador fará jus à metade dos direitos de propriedade e à licença exclusiva da exploração do invento. São as chamadas “invenções de estabelecimento” ou “invenções mistas”.

3.1.8 VALIDADE

Ainda, no que concerne à duração das patentes, tem-se que, como já mencionado, a patente é um título temporário concedido pelo INPI ao depositante do pedido. Assim, segundo disposição do art. 40, a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Além disso, o mesmo artigo da LPI também define um prazo de vigência das patentes de invenção e de modelo de utilidade. Assim, o prazo de vigência da patente de invenção não será inferior a 10 anos e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data da concessão.

Destaca-se que o período máximo de vigência de uma patente de invenção ou patente de modelo de utilidade não é passível de prorrogação (SILVEIRA, 2014, p.35). Desse modo, após o fim da sua vigência, as patentes são extintas, têm seus direitos expirados e caem em domínio público.

3.1.9 EXTINÇÃO

Sopesados os elementos para se conceder uma patente, importa analisar agora as condições para que essa seja extinta. O art. 78 da LPI apresenta cinco hipóteses de extinção da patente, são eles “in litteris”:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
- III - pela caducidade;
- IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no §2º do art. 84 e no art. 87; e
- V - pela inobservância do disposto no art. 217.

Analisando cada uma dessas situações, Paesani afirma que a extinção da patente produz efeitos a partir do momento em que ocorre. E uma vez extinta a patente o seu objeto cai em domínio público (PAESANI, 2012, p.49).

Afirma que a lei permite que o titular, a qualquer momento, renuncie à sua patente, contanto que preserve o direito de terceiros. Já a caducidade encontra-se mais bem definida no art. 80 da própria LPI que assim dispõe:

Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.

Nesse ponto, Silveira afirma que se extingue a patente, caso, transcorrido o período de dois anos desde a concessão da primeira licença compulsória, não se tenha sanado o abuso ou o desuso. Sustenta que a caducidade tem caráter declarativo e opera a partir da data do requerimento, conforme art. 83 (SILVEIRA, 2014, p.38)

Quanto à extinção pela falta de pagamento, é necessário observar que a partir do terceiro ano contado da data do depósito, deve-se realizar o pagamento de anuidades, a serem feitas dentro dos três primeiros meses de cada período anual ou nos seis meses subsequentes acrescidos de pagamento adicional, forte no art.84 da LPI.

3.1.10. NULIDADE

Outrossim, além dos casos previstos de extinção, a patente poderá ser declarada nula, por procedimento administrativo ou judicial, se concedida com violação das determinações legais (PAESANI, 2012, p.49).

Sobre o processo administrativo de nulidade, este poderá, nos termos do art. 51 da LPI, ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente, nas seguintes hipóteses previstas no art. 50 da LPI:

- Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:
- I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;
 - II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;
 - III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou
 - IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

Na sequência do processo administrativo, uma vez instaurado, deve-se intimar o titular para que este se manifeste dentro do prazo de sessenta dias. Decorrido este prazo, o INPI deverá emitir parecer do qual serão intimados tanto o titular quanto o requerente para se manifestarem no prazo de sessenta dias acerca do referido parecer. Ao final, independentemente de não serem apresentadas manifestações, o referido processo administrativo de nulidade será decidido pelo INPI, encerrando-se, assim, o processo na instância administrativa.

Outrossim, além do processo administrativo, a LPI dispõe que as ações de nulidade de patentes devem ser sempre ajuizadas na Justiça Federal, sendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) necessariamente parte da ação, na medida em que foi o INPI quem concedeu a patente, e, se a ação for julgada procedente, esse Instituto será condenado a anular a patente e fazer os devidos registros oficiais dessa anulação. A nulidade da patente produz efeitos desde o depósito do pedido da patente no INPI, ou seja, efeitos *ex-tunc*, e efeitos *erga omnes*, atingindo a todos²⁷.

²⁷ Informação disponível em: <<http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/EDU.pdf>>.

3.1.11. TRATADOS INTERNACIONAIS

Outrossim, como exposto no capítulo anterior, existem tratados e acordos internacionais que buscam regular o direito marcário, e o mesmo ocorre em relação ao direito patentário. O Brasil é signatário dos principais acordos em matéria de patentes, tendo os internalizado através de Decretos e Leis.

Desse modo, ainda que a validade do registro esteja restrita aos limites territoriais do país que o concedeu, existem tratados internacionais que facilitam a obtenção de proteção em outros países. O primeiro a ser analisado, é a CUP, que embora seja originalmente de 1883, já passou por diversas revisões, sendo a última de 1992 adotada pelo Brasil²⁸. Esse acordo, em relação ao direito patentário, estipulou alguns princípios que norteiam demais acordos relacionados a temática, a saber: a) Tratamento nacional - que determina que cada Estado deve conceder proteção isonômica às patentes solicitadas por nacional e por estrangeiro; b) Prioridade Unionista – que possibilitou que o requerente de uma patente reivindique nos países signatários, dentro de um prazo (doze meses), a prioridade do registro após a concessão deste no país originário; c) Territorialidade - que determina que cada patente fica restrita aos limites do território do país na qual depositada; e d) Independência das Patentes – que estabelece que as patentes concedidas em diferentes países são independentes entre si, ou seja, cada país é autônomo em sua decisão²⁹.

Outros acordos que valem serem mencionados neste tópico é o Acordo de Estrasburgo, de 1971, criou um sistema uniforme de classificação internacional das patentes, conforme exposto no tópico sobre a classificação das patentes. Por sua vez, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT – Patent Cooperation Treaty) firmado em Washington em 1970 tem como principal finalidade desenvolver o sistema de patentes e de transferência de tecnologia, prevendo formas de cooperação entre as nações desenvolvidas e as em desenvolvimento. Tal acordo, administrado pela OMPI, simplificou, a nível internacional, o procedimento para obtenção de patente,

²⁸ Informação disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em: 30 de maio de 2019.

²⁹ PROFNIT. Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual. Volume 2. Salvador (BA): IFBA, 2019. p. 115-120.

pois permite que se requeira a proteção patentária de uma invenção, simultaneamente, num vasto número de países, através de um único depósito a ser feito no país originário da invenção. Já o Acordo TRIPS, de 1994, firmado sob a égide da Organização Mundial do Comércio, teve como objetivo atualizar os preceitos avançados na CUP com os avanços tecnológicos e ao comércio internacional. Tal acordo declarou que todos os campos tecnológicos se encontram sujeitos à proteção por meio das patentes, ampliando, assim, a variedade de produtos e objetos suscetíveis a patenteabilidade (PARANAGUÁ, 2009, p.40).

3.2. DA APLICAÇÃO

Sopesados os conceitos e fundamentos na primeira parte deste segmento do trabalho acerca do instituto da Patente, procura-se, neste momento, estabelecer conexões entre a propriedade intelectual e o futebol, atendendo, assim, o objetivo principal deste trabalho. Para tanto procede-se tanto com comentários que vinculem a parte teórica apresentada neste capítulo ao futebol, quanto com a realização de uma pesquisa junto ao site do INPI a fim de se analisar se há pedidos de patente depositados referente às criações ligadas ao universo do futebol.

Impende, inicialmente, destacar que, no esporte, é incessante a busca pelo aprimoramento de treinamentos, bem como dos equipamentos como roupas, calçados e artigos de proteção. Esse progresso contínuo na área esportiva, e o futebol não foge à regra e ocorre em virtude do objetivo de aprimorar e garantir a performance dos atletas – profissionais e demais praticantes, contribuindo na obtenção dos melhores resultados possíveis, assim como na maior qualidade dos jogos e, por conseguinte, das competições.

Assim, a título de exemplificação, no futebol, é possível visualizar essa busca constante por inovação no tocante ao desenvolvimento de tecidos mais leves, resistentes e que absorvam o suor dos atletas. *In casu*, trata-se das tecnologias Climacool e Dri-Fit aplicadas, respectivamente, por Adidas e Nike nos uniformes das equipes às quais patrocina e fornece material. Essa invenção consiste na inserção de micro canais no tecido da roupa – uniforme – que captam o suor e o espalham pela superfície do tecido, a fim de maximizar a sua evaporação, utilizando-se a própria

temperatura e movimento do atleta para tanto. Tal tecnologia influencia na questão da transpiração do atleta, visto que proporciona um resfriamento natural do corpo do atleta, ao mesmo tempo que o mantém seco³⁰.

Inclusive, nos estágios iniciais do presente trabalho, quando ainda se aventava quais objetos ligados ao futebol poderiam apresentar conexão com a propriedade intelectual e, portanto, suscetíveis de serem tutelados por seus institutos, se pensou justamente na tecnologia utilizada nos tecidos dos uniformes de futebol descrita acima. No entanto, tal pensamento não se restringiu exclusivamente aos uniformes, também se cogitou se existiriam patentes relativas a chuteiras e bolas, por exemplo.

Desse modo, seguindo o objetivo deste trabalho, procedeu-se com uma pesquisa junto ao site do INPI, porém, ao contrário do que ocorrera no capítulo anterior referente a marca, nesse capítulo, escolheu-se palavras chaves que nortearam a busca em um primeiro momento, a saber: “BOLA (DE FUTEBOL)”, “CAMISA DE FUTEBOL” e “CHUTEIRA”. Tais palavras foram escolhidas por entender que tais artigos esportivos seriam os principais itens a apresentarem tecnologias aplicadas em si passíveis de proteção via patentes de invenção ou modelo de utilidade. Sendo assim, a primeira consulta ao site da autarquia federal foi feita, inserindo tais vocábulos no campo de busca do título.

Inicialmente, a primeira busca utilizando-se a palavra BOLA no campo do título rendeu 332 resultados, em virtude disso, visando filtrar tais registros acrescentou-se a locução “DE FUTEBOL” à palavra “BOLA”. Essa segunda busca apresentou nove resultados, dos quais seis encontram-se enquadrados na categoria A63B correspondentes às bolas infláveis e suas variações da Classificação IPC adotada pelo Brasil, visto que o país é signatário do Acordo de Estrasburgo de 1971 como visto na seção dos tratados internacionais deste segundo capítulo.

Destaca-se que o mais antigo deles data de 1981 e, assim, como o de 1983, traz alterações nos gomos das bolas, porém enquanto esse visa proteger a criação de sulcos nos respectivos gomos a fim de aumentar o atrito da bola com o ar, aquele se refere a forma distinta de confecção do formato dos gomos.

³⁰ Disponível em: <http://nikecnova.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/880/~/-o-que-é-dri-fit%3F>. Acesso em: 15 de maio de 2019.

pedido. Essa mudança na composição da bola, envolvendo o uso de um novo agente dilatador, além de demonstrar o desenvolvimento constante na indústria esportiva, também exemplifica uma preocupação com o futuro do meio ambiente, uma pauta cada vez mais relevante e que, muitas vezes, se torna um diferencial entre as companhias. A referida patente foi deferida em 01 de março de 2017 e sua concessão, após o pagamento, finalmente se deu em 02 de maio de 2017, ou seja, TREZE ANOS após o pedido. Isso deu à Nike inclusive um tempo suplementar de proteção, posto que a patente vige 20 anos após o depósito ou 10 anos após a concessão, se a análise for superior a 10 anos.

Esse caso, infelizmente, não é isolado, pois o tempo de demora para se obter uma patente no Brasil é uma das principais críticas ao nosso sistema de patentes. O sistema nacional inclusive chegou a ter um *backlog* superior ao período de uma década. Esse fato acaba por minar o desenvolvimento tecnológico e, por conseguinte, socioeconômico do país, visto que pode desincentivar que inventores e empresas invistam nesse setor específico do mercado.

Em seguida, pesquisou-se também pela expressão “BOLA DE FUTEBOL”, contudo ao invés de procurar por registro que contenham tal expressão no título, dessa vez optou-se por verificar aqueles que contenham tais palavras no seu resumo. Assim, obteve-se um total de 44 (quarenta e quatro) registros de patentes junto ao INPI, conforme imagens abaixo. Ou seja, bem superior aos 9 pedidos encontrados na busca somente no título da patente de invenção.

No entanto, em que pese essa nova pesquisa tenha obtido quatro vezes mais resultados que a anterior, eles foram na mesma medida mais diversos e fora do escopo desejado, visto que incluíram, por exemplo, colete com acessório que obstrui a visualização do jogador sobre a bola em seu domínio, lancheira, capsula de avião, caixa de fio dental, pufe com formato de bola, entre outros fora da intenção original.

Ressalva-se, entretanto, que um dos resultados merece maior atenção, pois é relativo a pedido de patente de invenção sobre modificações criadas sobre uma luva de goleiro. O registro PI 9801825-6 A chamou atenção, pois trouxe uma criação sobre um artigo esportivo relacionado ao futebol que não se havia cogitado inicialmente, conferindo na elaboração da mesma uma série de saliências aplicadas no revestimento interno da palma da luva a fim de aumentar a aderência da mesma com a bola, permitindo o goleiro ter uma maior eficiência ao segurar uma bola de futebol.

Isto posto, prosseguiu-se com a consulta junto ao site do INPI, dessa vez utilizando-se da expressão “CAMISA DE FUTEBOL”, seguindo a ideia empregada na pesquisa anterior, ou seja, em um primeiro momento, buscou-se registros que contenham tais palavras no título, para, em seguida, no resumo. Salienta-se que se optou, nessa nova consulta, por usar desde o início a locução “DE FUTEBOL” junto a palavra “CAMISA” para já se obter os resultados direcionados à temática deste trabalho.

Assim, a primeira consulta obteve surpreendentemente apenas um único resultado. O registro MU 9002206-8 U2, de titularidade de Eduardo Valdosky Jr, trata-se de um modelo de utilidade que fora depositado em novembro de 2010, publicado em março de 2013, porém foi arquivado em 29 de abril de 2014, tendo em vista que não foi solicitado o pedido de exame de mérito, que é obrigatório para que a análise tenha prosseguimento. Essa criação consiste na incorporação de um mecanismo eletrônico musical a ser inserindo junto ao símbolo da entidade esportiva, contendo o seu respectivo hino. No entanto, ainda que se reconheça a validade desse resultado e o considere interessante, esse não se enquadra nos objetivos desse trabalho, já que se busca aplicações e criações práticas em artigos e equipamentos esportivos e não de caráter lúdico.

Ademais, como dito anteriormente, realizou-se nova pesquisa com a expressão “CAMISA DE FUTEBOL”, só que dessa vez no resumo, obtendo-se o mesmo resultado descrito acima. Ou seja, efetivamente parece não haver outros pedidos depositados contendo este termo.

Dando continuidade, fez-se nova consulta nos mesmos moldes já aplicados só que com a palavra “CHUTEIRA”. Assim, inicialmente se conseguiu um total de dezenove registros com a palavra “CHUTEIRA” no título do pedido depositado. Desses dois foram descartados – MI 5100200-0 e MI 5000351-8 –, pois foram, possivelmente, mal classificados, uma vez que a documentação anexada junto ao pedido não apresenta como objeto chuteiras ou componentes destas. Assim, dos restantes, doze encontram-se enquadrados na categoria A43B da Classificação IPC que abrange calçados e seus componentes, dos quais nove se encontram na subcategoria 5/02 que abrange calçados para esporte e chuteiras, já as outras três se referem a componentes do calçado: calçadeira (11/00), sola (13/00) e gáspea (23/00).

Figura 11 - Comparativo entre o número de pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade depositados no INPI, considerando-se a busca feita pelo termo chuteira no título e no resumo, no site de buscas do INPI, em todo o seu período.

"CHUTEIRA" NO RESUMO			"CHUTEIRA" NO TÍTULO						
BR 11 2015 001734-7	25/07/2015	ESTRUTURA DE SUPERFÍCIE PARA CHUTEIRAS ESPORTIVAS COM PROPRIEDADES DE CONTATO COM BOLA AUMENTADAS E MÉTODO PARA PREPARAR ESTRUTURA	A3/B	5/02	25/06/2012	DISPOSITIVO APLICADA EM CHUTEIRA	A3/B	5/02	
BR 10 2013 029169-2	22/02/2013	BONECO QUE FAZ EMBALADINHA	A3/B	3/00	01/07/2011	APERFEIÇOAMENTOS INTRODUIZIDOS EM CABEDAL DE CALÇADO DO TIPO CHUTEIRA	A3/B	5/02	
BR 10 2013 029169-2	22/02/2013	DISPOSITIVO APLICADA EM CHUTEIRA	A3/B	5/02	20/11/2010	CHUTEIRA COM TUBO DE PASSAGEM DO CORDÃO DE AMARRAÇÃO NO SOLADO	A3/C	5/00	
BR 10 2013 029169-2	22/02/2013	APERFEIÇOAMENTOS INTRODUIZIDOS EM CABEDAL DE CALÇADO DO TIPO CHUTEIRA	A3/B	5/02	20/09/2010	ESTRUTURA DE GASPEA PARA UMA CHUTEIRA	A3/B	3/00	
BR 10 2013 029169-2	22/02/2013	CHUTEIRA COM TUBO DE PASSAGEM DO CORDÃO DE AMARRAÇÃO NO SOLADO	A3/B	7/00	01/09/2010	DISPOSITIVO CONSTRUTIVA APLICADA EM CHUTEIRA DE SALTO ALTO	A3/B	11/00	
BR 10 2013 029169-2	22/02/2013	ESTRUTURA DE GASPEA PARA UMA CHUTEIRA	A3/B	23/00	20/09/2010	TÊNIS E CHUTEIRA A VÁCUO	A3/B	5/02	
BR 10 2013 029169-2	22/02/2013	DISPOSITIVO CONSTRUTIVA APLICADA EM CHUTEIRA DE SALTO ALTO	A3/B	13/00	20/09/2010	COBERTURA DE CHUTEIRA	A3/B	5/02	
MU 8901717-0	11/08/2009	APERFEIÇOAMENTO INTRODUIZIDO EM EMBALAGEM COVERSÍVEL EM COFRE PARA PRODUTOS DIVERSOS	A3/B	7/16	20/02/2010	CHUTEIRA COM FORÇA E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MELHORADA	A3/B	5/02	
MU 8901717-0	11/08/2009	TÊNIS E CHUTEIRA A VÁCUO	A3/B	13/00	MU 2400860-9	05/05/1994	TRAVAS PARA CHUTEIRA	A3/B	5/18
MU 8800322-1	18/02/2008	DISPOSITIVO APLICADA EM CALÇADO PARA PRÁTICA DE FOOTBALL DE CAMPO OU SALÃO, BALÉ, SNOOKER OU QUALQUER ESPORTE QUE CHUTE BOLA	A3/C	12/14	06/11/1992	DISPOSITIVO PARA CHUTEIRA DE FUTEBOL	A3/B	5/00	
PI 0703381-8	16/08/2007	CONJUNTO DE PEÇAS COM MECANISMO DE MOVIMENTO PARA O JOGO DE FUTEBOL DE MESA	A6/H	13/04	MU 5180200-8	27/02/1991	Chuteira	A3/B	2/16
PI 0703381-8	16/08/2007	COBERTURA DE CHUTEIRA	A3/B	5/02	MU 7002238-0	18/10/1990	DISPOSITIVO EM CHUTEIRA	A3/B	5/02
MU 8700426-7	21/03/2007	DISPOSITIVO TÉCNICA INTRODUIZIDA EM PALITO DE SORVETE	A3/B	8/02	MI 5000351-8	06/03/1990	Chuteira	A3/B	8/02
PI 0605147-2	22/11/2006	SISTEMA DE EMBORRACHAMENTO DE CHUTEIRAS	A3/B	5/02	MU 6501401-9	28/07/1989	CHUTEIRA BICO CHATO	A3/B	8/00
PI 0412784-6	14/07/2004	ARTIGO DE CALÇADO	A3/B	5/00	MU 6501368-9	16/09/1985	CHUTEIRA	A3/B	5/02
PI 0412784-6	14/07/2004	CHUTEIRA COM FORÇA E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO MELHORADA	A3/B	5/02	MU 6409458-9	28/03/1984	APERFEIÇOAMENTO EM CHUTEIRA	A3/B	5/02
PI 0106636-6	22/06/2001	SOLA AGREGADA COMO SOLA INTEIRA, SOLA INTERNA OU PALMILHA PARA UM CALÇADO COM A REFERIDA SOLA	A3/B	5/02	PI 8206971-9	01/12/1982	SAPATO DE ESPORTE, ESPECIALMENTE CHUTEIRA.	A3/B	5/02
PI 0049662-0	20/10/2000	COMPOSIÇÃO ESPUMOSA EM SPRAY PARA DEMARCAR E LIMITAR DISTÂNCIAS REGULAMENTARES NOS ESPORTES.	A3/B	5/00	PI 7804601-7	17/07/1978	CHUTEIRA COM SALIÊNCIAS QUE AUMENTAM O ATRITO, PREVISTAS DO LADO EXTERNO DA EMPENNA E SAPATO PARA ESPORTE, ESPECIALMENTE CHUTEIRA PARA FUTEBOL E PEÇA SUPLEMENTAR A SER UTILIZADA EM CONJUNTO COM O MESMO.	A3/B	5/02
MU 8001746-0	28/06/2000	DISPOSITIVO ADAPTÁVEL À CHUTEIRAS PARA AUMENTAR À POTÊNCIA DO CHUTE E PROVOCAR EFEITO NA BOLA	A3/B	5/02					
PI 0002743-0	31/03/2000	COMPOSIÇÃO ESPUMOSA EM SPRAY PARA DEMARCAR E LIMITAR DISTÂNCIAS REGULAMENTARES NOS ESPORTES	A3/B	5/00					
MU 7801015-5	14/06/1996	"BONECO JOGADOR"	A3/B	3/00					
MU 7500825-4	28/04/1995	CHUTEGOL	A3/B	5/02					
MU 7400338-0	30/03/1994	CALÇADO PARA FUTEBOL E ESPORTES SIMILARES	A3/B	5/02					
MU 7301237-8	30/07/1993	BOTA PROTETORA, PREVENTIVA DESPORTIVA, ORTOPÉDICA COM CINTA TENSIONADORA	A3/B	7/24					
PI 63011260	10/11/1992	DISPOSITIVO PARA CHUTEIRA DE FUTEBOL	A3/B	5/00					
PI 5200256-0	27/01/1991	ELEMENTO DE COBERTURA MAIS ESPECIFICAMENTE APLICÁVEL A CHUTEIRAS DE FUTEBOL	A3/B	5/02					
MU 7102405-0	22/10/1991	CHUTEGOL	A3/B	5/02					
MU 7102405-0	22/10/1991	CHUTEIRA COM SALIÊNCIAS QUE AUMENTAM O ATRITO, PREVISTAS DO LADO EXTERNO DA EMPENNA	A3/B	5/02					

Fonte: Site do INPI.

Além disso, constatou-se que esse aumento no número de resultados também acarretou uma ampliação na variedade de objetos a serem protegidos, uma vez que os novos resultados compreendem, além de novas aplicações sobre chuteiras, composição espumosa em spray para demarcar distâncias nos esportes, alterações em palito de sorvete, cofre em formato de chuteira, assim como alguns exemplos de bonecos, como, por exemplo, uma miniatura de um jogador, denominado como "boneco jogador".

Desse modo, ainda que se reconheça a validade dos novos resultados, fez-se uma filtragem deles, restringindo-os somente àqueles que apresentem invenções aplicáveis sobre o referido artigo esportivo em análise – a chuteira.

Sendo assim, descartou-se aqueles dez resultados que já haviam sido obtidos, bem como descartou-se outros oito dos novos pedidos encontrados, restando para análise um total de dez dos vinte e oito registros com a expressão "CHUTEIRA" em

seu resumo. Abaixo segue relação dos registros analisados nessa nova etapa da pesquisa.

Imagem 12 – Relação dos registros obtidos através do termo “CHUTEIRA” junto ao campo “Resumo” aqui analisado.

BR 11 2015 001734-7	25/07/2013	ESTRUTURA DE SUPERFÍCIE PARA CHUTEIRAS ESPORTIVAS COM PROPRIEDADES DE CONTATO COM BOLA AUMENTADAS E MÉTODO PARA PREPARAR ESTRUTURA	A43B 5/02
MU 8800322-1	18/02/2008	DISPOSIÇÃO APLICADA EM CALÇADO PARA PRÁTICA DE FOOTBALL DE CAMPO OU SALÃO, BALÉ, SNOOKER OU QUALQUER ESPORTE QUE CHUTE BOLA	A43C 13/14
PI 0605147-2	22/11/2006	SISTEMA DE EMBORRACHAMENTO DE CHUTEIRAS	A43B 5/02
PI 0412784-6	14/07/2004	ARTIGO DE CALÇADO	A43B 5/00
PI 0106636-6	22/06/2001	SOLA AGREGADA COMO SOLA INTEIRA, SOLA INTERNA OU PALMILHA PARA UM CALÇADO COM A REFERIDA SOLA	A43B 5/02
MU 8001746-0	28/06/2000	DISPOSITIVO ADAPTÁVEL À CHUTEIRAS PARA AUMENTAR À POTENCIA DO CHUTE E PROVOCAR EFEITO NA BOLA	A43B 5/02
MU 7500825-4	28/04/1995	CHUTEGOL	A43B 5/02
MU 7400338-0	30/03/1994	CALÇADO PARA FUTEBOL E ESPORTES SIMILARES	A43B 5/02
PI 9200256-0	27/01/1992	ELEMENTO DE COBERTURA MAIS ESPECIFICAMENTE APLICÁVEL A CHUTEIRAS DE FUTEBOL	A43B 5/02
MU 7102405-0	22/10/1991	CHUTEGOL	A43B 5/02

Fonte: Site do INPI. Disponível em: <
<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController>>. Acesso em: 05 de junho de 2019.

Isto posto, desses dez registros selecionados, verifica-se que as invenções empregadas sobre as chuteiras parecem estar concentradas no tocante a modificações sobre as suas travas, bicos e revestimento da sua parte superior.

Como explicitado anteriormente, as alterações nas travas objetivam aumentar a tração e aderência ao gramado, ao mesmo tempo que tentam diminuir o risco de lesões provocados quando o pé do jogador fica preso no gramado do campo de jogo, destacando-se, nesse aspecto, o pedido PI 0412784-6 A de propriedade da Nike.

Já as mudanças empregadas sobre o bico das chuteiras são justificadas pelos inventores pela intenção de conferirem além de um acréscimo na precisão do arremate com a ponta do pé, contribuir para um aumento na força e velocidade do chute, salientando-se nesse aspecto o pedido MU 8800322-1 U2:

Imagem 15 – Resultado da pesquisa da palavra “NIKE” no campo de “Depositante”.

RESULTADO DA PESQUISA (25/06/2019 às 10:36:38)

Pesquisa por:

Depositante: 'NIKE' \

Foram encontrados 168 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 2.

Pedido	Depósito	Título	IPC
BR 11 2016 020451 4	11/02/2015	MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE UM ARTIGO DE CALÇADO INCLUINDO TEAR UM COMPONENTE DE MALHA DE CONSTRUÇÃO DE MALHA-URDIDURA FORMANDO UMA PARTE DE INVÓLUCRO SEM EMENDA	A43B 1/04
BR 11 2016 015466 5	30/10/2014	ELEMENTOS DE ENGATE COM O SOLO DE CALÇADO TENDO PARTES CÔNCAVAS	A43C 15/16
BR 11 2016 015957 8	30/10/2014	CALÇADO COM CORDÕES PARA RECEBER LAÇADA?	A43C 1/04
BR 11 2016 000652 6	21/08/2014	ESTRUTURAS AUXÉLTICAS E CALÇADO COM SOLAS TENDO ESTRUTURAS AUXÉLTICAS	A43B 1/00
BR 11 2014 022057 3	08/07/2014	SISTEMA DE MONITORAMENTO ATLÉTICO POSSUINDO PAUSA AUTOMÁTICA DE CONTEÚDO DE MÍDIA	G01C 21/20
BR 11 2016 005031 2	23/06/2014	MÉTODO PARA FORMAR UM ARTIGO DE CALÇADO INCORPORANDO UM CABEDAL EM MALHA COM FILAMENTO DE TENSÃO	A43B 1/04
BR 11 2016 004547 5	23/06/2014	ARTIGO DE CALÇADO QUE INCORPORA UMA COMPONENTE EM MALHA COM UMA TORNOZELEIRA DE MALHA INTEGRAL	A43B 1/04
BR 11 2015 032251 4	10/06/2014	CABEDAL TRANÇADO COM REVESTIMENTOS PARA ARTIGO DE CALÇADO	A43B 7/08
BR 11 2015 032164 0	10/06/2014	ARTIGO DE CALÇADO COM PARTE SUPERIOR TRANÇADA	A43B 7/08
BR 11 2015 029519 3	28/05/2014	MÉTODO PARA TRICOTAR UM COMPONENTE DE MALHA PARA UM ARTIGO DE CALÇADO	A43B 23/02
BR 11 2015 028744 1	13/05/2014	ARTIGO DE CALÇADO QUE TEM PARTE DO CALCANHAR COM UM COMPONENTE DE MALHA	A43B 1/04
BR 11 2015 022556 0	14/03/2014	ESTRUTURAS DE SOLA E ARTIGOS DE CALÇADO TENDO PALMILHAS LEVES COM ELEMENTOS DE PROTEÇÃO	A43B 1/00
BR 11 2015 022776 7	14/03/2014	ESTRUTURAS DE SOLA E ARTIGOS DE CALÇADO TENDO ELEMENTOS DE ENTRESSOLA LEVE COM ELEMENTOS DE PROTEÇÃO	A43B 1/00
BR 10 2014 006131 2	14/03/2014		-
BR 10 2014 006120 7	14/03/2014	CONECTOR ELETRÔNICO COM REGIÃO FLEXÍVEL	H01R 13/05
BR 11 2015 018697 1	14/03/2014	SOLA E PARTE SUPERIOR FLEXÍVEIS PARA UM ARTIGO DE CALÇADO	A43B 13/12
BR 11 2015 023027 0	13/03/2014	ESTRUTURAS DE SOLAS E ARTIGOS DE CALÇADO TENDO COMPONENTES DE ENTRESSOLAS LEVES COM ELEMENTOS DE PROTEÇÃO	A43B 1/00
BR 11 2015 021759 1	28/02/2014	ARTIGO DE CALÇADO INCORPORANDO UM COMPONENTE TRICOTADO COM PORÇÃO DE LINHA TRICOTADA DE MODO INTEGRADO	A43B 1/04
BR 11 2015 021812 1	28/02/2014	CALÇADO INCLUINDO UM COMPONENTE EM MALHA COM FIO EXTENSÍVEL	A43B 1/04
BR 11 2015 020708 1	27/02/2014	MÉTODO PARA FORMAR A MALHA DE UM COMPONENTE DE MALHA COM UM ELEMENTO DE TRACÇÃO VERTICALMENTE EMBUTIDO	D04B 1/12
BR 11 2015 020752 9	27/02/2014	ALIMENTADOR PARA MÁQUINA DE MALHA COM RECARREIRAS PARA REDUÇÃO DO ATRITO	D04B 15/90
BR 11 2015 020953 0	27/02/2014	ALIMENTADOR PARA MÁQUINA DE TRICÓ CONTENDO UM MEMBRO DE IMPULSÃO	D04B 1/12
BR 11 2015 020915 7	27/02/2014	ARTIGO DE CALÇADO INCORPORANDO UM COMPONENTE DE MALHA COM UMA LÍNGUA DE MALHA INTEGRAL	A43B 1/04
BR 11 2015 020813 4	27/02/2014	MÉTODO DE TECEDURA DE UM COMPONENTE TECIDO COM UMA LÍNGUA DE TECIDO DE MALHA INTEGRAL	D04B 1/24
BR 11 2015 020960 2	27/02/2014	ROLETES INDEPENDENTEMENTE CONTROLADOS PARA CONJUNTO DE TIRAGEM DE TEAR DE	D04B 15/90

Fonte: Site do INPI. Disponível em: <
<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController>>. Acesso em: 26 de maio de 2019.

Os resultados iniciais apresentados com a busca pelo nome da companhia americana, além de ratificar os resultados referentes ao uso do instituto da patente como meio de proteção de invenções ligadas ao esporte, também apresentou resultados interessantes.

Observou-se que o primeiro pedido foi depositado em território nacional pela Nike em 1981, sendo referente à proteção de calçado especialmente configurado para a prática esportiva com modificações em seu solado. Constata-se da documentação anexada ao pedido que este contava com pedido de prioridade – ou seja, o pedido original já havia sido depositado em país signatário da CUP, o que permitiu à companhia requerer a prioridade desta invenção aqui no Brasil. Dando seguimento à essa primeira análise geral dos resultados, percebe-se que, embora exista outros três

pedidos realizados durante à década de 1990, os pedidos de patente de invenção e modelos de utilidade só se tornaram uma prática comum a partir dos anos 2000.

Além disso, os resultados encontrados demonstraram que, além da proteção sobre calçados e seus diferentes componentes – cabedal, gáspea, sola -, também é possível proteger através da patente métodos e materiais utilizados na fabricação dos calçados. Identificou-se, da mesma forma, que a Nike usa a patente para proteger outros objetos como relógios, monitores cardíacos, sistema de monitoramento de desempenho atlético de jogador e, inclusive, patins para patinação no gelo.

Ademais, constatou-se que os pedidos de depósitos da companhia estadunidense, além de contarem em sua maioria com pedidos de prioridade unionista, foram feitos através do sistema PCT. Tal sistema, como exposto na parte teórica deste capítulo, permite que o depositante requeira a proteção simultânea em quantos países desejar, desde que sejam signatários deste acordo, através de um pedido original.

Constatou-se também que alguns pedidos se encontram arquivados tendo em vista a falta de pagamento das anuidades, com base no art. 86 da LPI, como é o caso dos registros PI 1013042-0 A2 e PI 1013330-5 A2. Ressalta-se, no entanto, que o arquivamento por falta de pagamento não ocorre de imediato, sendo concedido um prazo para que o depositante realize o pagamento da anuidade mediante acréscimo de valor complementar. Aliás, sobre o pedido PI 1013330-5 A2, nota-se que teve o seu pedido de transferência indeferido, uma vez que já está arquivado definitivamente por falta de manifestação da empresa no tempo hábil, quando informada da ausência de quitação das anuidades.

Isto posto, dando seqüência a esta pesquisa envolvendo a Nike e seus registros, buscou-se identificar aqueles que possuíam relação com o futebol. Desse modo, realizou-se uma busca com cruzamento de dados colocando, além do nome da referida empresa no campo da titularidade, o termo “CHUTEIRAS” no campo de busca “Palavra-chave no classificador IPC”, obtendo-se no processo um total de nove resultados. Desses resultados, a maioria visa a proteção de criações e modificações sobre as travas das chuteiras como, por exemplo, o pedido BR 112012020735-0 A2.

Além disso, fez-se a mesma pesquisa substituindo o termo “CHUTEIRAS” por “BOLAS”. Dessa pesquisa, obteve-se cinco resultados, dentre os quais consta o

pedido PI 0409509-0 que fora objeto de comentários nesse capítulo. Além do referido pedido já destacado nesta parte do presente trabalho, chamou atenção outros dois pedidos, a saber: PI 0718487-5 A2 e PI 1008679-0 A2. Esses registros apresentam particularidades significativas, pois, enquanto o primeiro, resumidamente, trata de alterações nos gomos de uma bola, o segundo visa a proteção do invólucro de uma bola e seu respectivo método de proteção.

Por fim, ainda concernente a pesquisa de pedidos da Nike, fez-se também nova consulta usando neste momento o termo “LUVAS”, visto que se observou, ainda na análise geral dos resultados, a existência de registro PI 0613666-4 A8. Desse modo, tal consulta resultou em dois registros, ambos visando a proteção de modificações em modelos de luvas para goleiros.

Dando prosseguimento, do mesmo modo, pesquisou-se por registros formulados pela Adidas, empresa de origem alemã e maior concorrente no mercado no segmento de esportes da Nike. Frisa-se que esta consulta seguiu os mesmos moldes aplicados na pesquisa da Nike, ou seja, primeiro uma pesquisa e análise geral dos resultados apresentados utilizando apenas o nome “ADIDAS” no campo “Nome do Depositante/Titular”. Para então, após isso, realizar-se a parte da pesquisa com cruzamento de referências com o mesmo conjunto de palavras já usado – “CHUTEIRAS”, “BOLAS” e “LUVAS” – no campo “Palavra-chave no classificador IPC”.

Dito isto, encontrou-se apenas dez resultados utilizando na pesquisa somente o nome da empresa alemã, conforme se vislumbra da imagem abaixo:

Imagem 16 – Resultado da pesquisa da palavra “ADIDAS” no campo de “Depositante”.

RESULTADO DA PESQUISA (25/06/2019 às 17:44:05)
Pesquisa por:
 Depositante: 'ADIDAS' \

Foram encontrados **10** processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página **1** de **1**.

Pedido	Depósito	Título	IPC
PI 9606326-2	18/04/1996	ALMOFADA CONTATANDO UMA BOLA PARA SAPATO ESPORTIVO	A43B 5/02
PI 8804194-8	18/08/1988	LUVA ESPORTIVA	A41D 19/00
MU 6802838-5	17/03/1988	CALÇADO DE CORRIDA	A43B 5/06
MU 6802853-9	17/03/1988	CALÇADO ESPORTIVO COM REMATE ELÁSTICO DE CALCANHAR	A43B 5/00
PI 8800441-4	04/02/1988	FUNDO PARA CALÇADOS ESPORTIVOS	A43B 13/14
PI 8306517-2	25/11/1983	CALÇADO ESPORTIVO COM ABSORÇÃO DE CHOQUES NO CALCANHAR.	A43B 7/32
PI 8206970-0	01/12/1982	SOLA COM RESSALTOS PARA DE ESPORTE, ESPECIALMENTE CHUTEIRAS.	A43C 15/10
PI 8206971-9	01/12/1982	SAPATO DE ESPORTE, ESPECIALMENTE CHUTEIRA.	A43B 5/02
PI 8200936-8	19/02/1982	CHUTEIRA COM SALIÊNCIAS QUE AUMENTAM O ATRITO, PREVISTAS DO LADO EXTERNO DA EMPENHA	-
PI 8406273-8	31/12/1919	SOLA DE CORRIDA PARA SAPATOS, ESPECIALMENTE SAPATOS DESPORTIVOS COM ACOLCHOAMENTO DE CALCANHAR AJUSTÁVEL.	A43B 13/42

Páginas de Resultados:
1

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910



Fonte: Site do INPI. Disponível em: <
<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController>>. Acesso em: 28 de maio de junho de 2019.

Assim, observa-se que a Adidas apresenta um valor significativamente inferior, menos de 10%, em comparação aos registros de titularidade da sua concorrente, a Nike. Além disso, ainda em uma análise geral dos registros encontrados, ressalta-se o fato de que diferentemente da Nike, provavelmente, em virtude do baixo número de patentes e modelos de utilidade encontradas, estas se concentram no período dos anos 1980, com exceção da última (PI 9606326-2) que é de 1996 e da primeira (PI 8406273-8) que é, surpreendentemente, de 1919.

Ademais, ainda que se tenha obtido poucos resultados com a presente busca – oito patentes e dois modelos de utilidade –, esta atendeu as expectativas, já que entre os resultados analisados se encontram aqueles relativos às chuteiras e luvas de goleiros.

Desse modo, restringindo os comentários agora somente aos pedidos considerados relevantes ao escopo deste trabalho, tem-se que somente um foi depositado por meio do sistema PCT, a saber: PI 9606326-2 A. Esse sistema, como já exposto ao longo deste capítulo, permite requerer a proteção patentária, de forma simultânea, em diferentes países através de um único depósito. Além disso, nota-se

que todos – os pedidos de patente sobre chuteiras – apresentam a reivindicação da prioridade unionista da invenção. Em relação às modificações apresentadas sobre chuteiras pela Adidas, percebe-se que, como já se comentou neste capítulo, objetivam conferir maior controle sobre a bola (força, velocidade, efeito), ao mesmo tempo que buscam melhorar a tração e diminuir o impacto sofrido pelo jogador no campo, melhorando-se nesse ponto, por exemplo, aspectos relacionados ao amortecimento das chuteiras.

Assim sendo, prosseguiu-se com a realização da já mencionada pesquisa com cruzamento de informações. Destaca-se, no entanto, que foram encontrados os mesmos resultados já comentados acima – no caso da associação da palavra “ADIDAS” com os termos “CHUTEIRAS” e “LUVAS” –, ou não se obteve nenhum – no caso da combinação “ADIDAS” e “BOLAS”.

Em face do exposto, conclui-se, inicialmente, que o instituto da patente pode sim ser utilizado para se proteger invenções voltadas ao futebol, assim como aquelas ligadas à prática esportiva em geral como corridas, observado, por exemplo, nos registros da Adidas. No entanto, em que pese se tenha respondido satisfatoriamente o primeiro questionamento – Se há registros de patentes de invenção e modelo de utilidade que protegem chuteiras e bolas e quantos são? – através das pesquisas descritas ao longo deste capítulo, não se encontrou os pedidos depositados em território nacional relacionadas as tecnologias de absorção de suor comentadas ainda no início desta segunda parte do capítulo. Além disso, identifica-se através da comparação entre os resultados apresentados, quando se pesquisou pelos pedidos de titularidade da Adidas e da Nike, que o pedido de patentes é uma prática atual da Nike, enquanto a Adidas não apresenta nenhum novo depósito desde 1996.

Ademais, confirmada a existência da possibilidade de patentear objetos ligados ao futebol, ainda é perceptível pela enorme disparidade de registros existentes entre a Nike e Adidas que a empresa estadunidense também o faz para métodos de fabricação desses artigos. Constata-se que ambas as empresas, ainda que a Adidas a faça apenas em alguns dos resultados, utilizam o sistema PCT a fim de assegurar a proteção de suas invenções em território nacional. Aliás, também, se nota a reivindicação da prioridade unionista em diversos registros verificados, como as patentes: PI 9606326-2 A (Adidas) e PI 0718487-5 A2 (Nike).

Então, vale destacar que muitas das patentes analisadas neste capítulo ainda não foram concedidas, ou seja, ainda aguardam decisão do INPI. Nesse ponto, ainda que se reconheça os esforços da autarquia federal no sentido de diminuir o backlog, deve-se atentar para o fato de que ainda restam mais de 200 mil pedidos aguardando deferimento, consoante último relatório de dados divulgados pelo INPI³¹. Aliás, como já dito neste capítulo, o tempo médio que um processo de patente leva para ter sua liberação decretada é de 10 anos. Para se ter uma ideia de como essa demora é significativa, os Estados Unidos apresentam um *backlog* de um ano e meio a três anos, ou seja, lapso temporal três vezes menor que o existente no Brasil³².

Nessa senda, tendo em vista que o sistema de patentes tem em sua gênese o objetivo de premiar os esforços, investimentos e tempo dispendidos pelo inventor na sua criação, promovendo, no processo, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Tem-se que essa lentidão se configura como um entrave, impactando negativamente a inovação, criando um cenário de insegurança jurídica, que pode desincentivar a utilização deste método de proteção.

Desse modo, embora se ateste através da presente pesquisa que o sistema patentário serve como meio de proteção para invenções na área desportiva, especialmente, aquelas ligadas ao futebol, foco deste trabalho, observa-se que o tempo de espera para a concessão de muitos dos registros encontrados se mostra como principal obstáculo para invenções desse seguimento, visto que os seus produtos – bolas, chuteiras, luvas – possuem uma vida útil curta.

4 DESENHO INDUSTRIAL

O quarto capítulo deste trabalho de conclusão de curso apresenta o instituto do desenho industrial e suas particularidades. Para tanto, assim como os capítulos antecessores, buscou-se, na primeira parte, através da doutrina especializada e da legislação específica, compreender como esse instituto é regulado no Brasil. Na sequência, através de pesquisa junto ao site do Instituto Nacional de Propriedade

³¹ Informação disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/dados-consolidados-de-2018-indicamento-de-producao-e-reducao-do-backlog>>. Acesso em 20 de maio de 2019.

³² Informação disponível em: <<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,backlog-condena-pais-ao-atraso,70002024962>>. Acesso em: 20 de maio de 2019.

Industrial, buscou-se estabelecer conexões entre o referido instituto e o futebol, objetivo principal deste trabalho.

Desse modo, o presente capítulo, como dito, divide-se em duas partes, a primeira teórica e uma segunda de aplicação. A teórica está assim organizada: 1. Conceito; 2. Requisitos; 3. Procedimento; 4. Titularidade; 5. Validade; 6. Extinção; 7. Nulidade; 8. Tratados Internacionais;

4.1 DA TEORIA

4.1.1 CONCEITO

Primeiramente, o desenho industrial, por constituir um dos meios de proteção de criações intelectuais, também é regulado pela Lei nº 9.279/96. A referida lei, em seu art. 95, define desenho industrial como: “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.”

Com base nessa definição, pode-se depreender que a proteção, por meio do desenho industrial, se destina às formas ornamentais, tanto às que constituem um objeto tridimensional ornamental quanto às que consistem em um conjunto de linhas e cores aplicados a um determinado produto (MORO, 2009, p.231). Nesse caso, conforme Silveira assinala, desconsidera-se a utilidade do produto, pois a proteção se restringe somente à nova forma do produto, podendo essa estar presente em um produto útil ou não (SILVEIRA, 1982, p.53).

Nesse sentido, Gama Cerqueira assevera que “os desenhos e os modelos industriais constituem invenções de forma, destinadas a produzir efeito meramente visual” (CERQUEIRA, 2012, p.213)³³. Continua afirmando que “estas criações visam a dar aos produtos e artigos industriais um aspecto novo que, além de distingui-los de

³³ Quando Gama Cerqueira teceu comentários sobre o tema a lei vigente à época trazia ambos os casos: desenhos e modelos industriais, o que hoje, sob a égide da Lei nº 9.279/96, encontra-se previsto apenas como desenhos industriais. (COMENTÁRIO PEDIDO)

outros semelhantes, os torne mais agradáveis à vista, já pela sua ornamentação, já pela forma que apresentam” (CERQUEIRA, 2012, p.213).

Outrossim, além do artigo 95 da LPI que traz o conceito legal de desenho industrial, a lei brasileira também estabelece aquilo que não se considera como desenho industrial. Assim, segundo o disposto no art. 98 da referida lei, não podem ser registrados como desenhos industriais quaisquer obras que tenham caráter puramente artístico, uma vez que tais criações já encontram proteção garantida pela Lei nº 9.610/1998 – Lei de Direitos Autorais.

No entanto, da leitura da LPI, depreende-se que o art. 98 não é o único a apresentar limitações à aplicação do desenho industrial como proteção de criações. O artigo 100 da LPI também traz algumas impeditivos para o registro de uma criação como desenho industrial, a saber:

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

A restrição constante no inciso I acima é algo que também está presente nos institutos da marca e da patente, nos artigos 124, inciso III, e 18, inciso I, respectivamente, como já exposto nos capítulos anteriores.

Por seu turno, através da vedação presente no inciso II do artigo 100 da LPI, tem-se que não serão protegidos por meio do desenho industrial formas que, por serem consideradas comuns ou vulgares, devem permanecer disponíveis a todos. Isto é, não se deve impedir o uso de formas comuns à boa parte da sociedade em prol de um único indivíduo por receio de afetar o mercado e ferir o bem-estar social, e por retirar do domínio público algo que deve ser acessível a todos. Além disso, do mesmo modo, esse inciso restringe proteção àquelas formas determinadas essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, pois tais já estariam abrangidas pelos institutos da patente de invenção e de modelo de utilidade. Assim, reforça-se, neste ponto, o caráter ornamental das criações protegidas por este instituto.

Sobre essas restrições Silveira afirma o seguinte:

Como se verifica, a proteção aos modelos e desenhos industriais prevista na lei de propriedade industrial procura, simplesmente, completar o quadro das criações no campo da indústria, sem entrar no mérito artístico nem técnico de tais produtos, caso em que, respectivamente, a proteção decorreria da lei de direitos de autor ou das patentes de invenção ou modelo de utilidade (SILVEIRA, 1982, p.53-54).

4.1.2 REQUISITOS

Isto posto, no Brasil, para que uma criação possa estar tutelada por este instituto é necessário que sejam observados certos requisitos. Estes requisitos estão presentes no próprio artigo 95 da LPI que, como exposto, traz a definição legal de desenho industrial. Sendo assim, com base no disposto na lei brasileira, Moro assevera que para que uma criação seja passível de registro como desenho industrial, deve-se observar os seguintes pressupostos: novidade, originalidade, ornamentalidade e aplicação industrial (MORO, 2009, p.233).

Importante aqui fazer uma pequena ressalva, pois a lei brasileira introduziu os requisitos necessários para se conceder o registro de um desenho com base no Acordo TRIPS. Esse acordo, contudo, estabeleceu que uma criação será enquadrada como desenho se observar os aspectos da novidade ou originalidade. A LPI, por sua vez, conforme se extrai do art. 95, exige que o desenho seja novo e original, isto é, para se obter o registro é necessário atender aos dois requisitos concomitantemente e não apenas um ou outro como previsto pelo referido acordo.

Sobre o primeiro requisito – a novidade, tem-se que o desenho será considerado novo quando não estiver compreendido no estado da técnica, conforme art. 96 da LPI. Conforme o mesmo artigo define, entende-se estado da técnica como “tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio”, ou seja, tudo aquilo que foi relatado, divulgado ou revelado por qualquer meio até o momento a ser considerado (MORO, 2009, p.233)

A novidade constitui um requisito objetivo de aferição e pode ser equivalente ao conceito de novidade aplicado às invenções e modelos de utilidade. Dessa forma, por analogia, segue-se os moldes estabelecidos no art. 11 da LPI, relativo à proteção patentária.

Por sua vez, o segundo requisito – a originalidade, está previsto no art. 97 da LPI que assim dispõe:

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Da leitura deste artigo, nota-se que um desenho será original quando apresentar uma configuração visual distintiva em relação a objetos anteriores, ainda que formado por elementos conhecidos. No entanto, alguns elementos dessa conceituação para se definir uma obra como original, a opção do legislador pela expressão “configuração visual distintiva” acaba, conforme Moro aponta, por remeter ao requisito da distintividade relacionados à marca, como exposto no primeiro capítulo deste trabalho (MORO, 2009, p.236).

Nesse ponto, quanto ao requisito da distintividade dos desenhos, a referida autora afirma que tal expressão – “configuração visual distintiva” –, embora reconheça a inevitabilidade de uma eventual remissão comparativa entre os institutos do desenho e da marca, em relação aos desenhos se refere, exclusivamente, a não-identidade ou confusão com algum outro desenho industrial.

Desse modo, Moro sustenta que não necessariamente um desenho industrial deverá ser totalmente novo, de modo a não possuir semelhanças com quaisquer objetos que o antecederam. O relevante seria avaliar se as diferenças existentes nesse novo desenho são suficientemente originais.

Esse entendimento é compartilhado por Gama Cerqueira que assim dispõe sobre a originalidade dos desenhos: “Não se requer, porém que o desenho ou modelo seja inteiramente novo ou original, bastando que se distinga dos objetos comuns e de outros desenhos ou modelos conhecidos” (CERQUEIRA, 2012, p.216).

Por fim, quanto a este requisito, Newton Silveira afirma o seguinte, “in litteris”:

[...] nas obras de arte a originalidade se refere à forma considerada em si mesma, enquanto que para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode não ser original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade neste caso consistiria na associação original de uma determinada forma de um determinado produto industrial (SILVEIRA, 1982, p.82-83).

Sendo assim, tem-se que o desenho será considerado original quando apresentar uma composição visual distintiva, ou seja nova, ainda que composta por elementos já conhecidos. Deve-se, assim, apreciar a originalidade da totalidade do objeto e não de seus elementos de maneira isolada, conforme Gama Cerqueira (CERQUEIRA, 2012, p.216).

Já o terceiro requisito – a ornamentalidade –, embora esteja previsto no conceito de desenho apresentado pelo artigo 95 da LPI, mas não consta como requisito de registrabilidade em artigo(s) específico(s) da Lei nº 9.279/96, que não define o que se considera como ornamental de um objeto.

Em virtude dessa ausência de previsão legal, este requisito é trabalhado por alguns autores. Moro afirma que, citando Gama Cerqueira, não se deve confundir o caráter ornamental de um desenho com eventual cunho artístico dele, visto que, enquanto este exigiria um juízo de valor mais pessoal e parcial, aquele seria mais positivo e seguro, dispensando-se qualquer análise a respeito de seu valor estético (MORO, 2009, p.239).

Assim, o último requisito a ser observado para que se obtenha a proteção por desenho é a sua aplicação industrial. Esse requisito também se encontra presente como exigência no caso das patentes de invenção e de modelo de utilidade e em nada difere aqui.

É o pressuposto de mais fácil constatação por seu caráter objetivo e desnecessidade de realizar um estudo comparativo ou pesquisa (MORO, 2009, p.242). Para Gama Cerqueira: “o desenho ou modelo deve-se revestir-se de caráter industrial, isto é, deve ser suscetível de reprodução e exploração industrial e não constituir obra puramente artística” (CERQUEIRA, 2012, p.214),

E esse entendimento é consubstanciado por Newton Silveira que assim estabelece: “A nova forma, de caráter ornamental, se aplica a qualquer classe de objetos, desde que possam ser industrializados, caso contrário estariam fora do âmbito de proteção do Código de Propriedade Industrial” (SILVEIRA, 1982, p.53).

Desse modo, a aplicação industrial restará cumprida caso o objeto ao qual o desenho visa proteger possa ser industrializado ou produzido pela indústria. Ainda, quanto a este requisito, Moro ressalva que objetos que se utilizam de elementos encontrados na natureza ou objetos artesanais não são passíveis de proteção por

meio de desenho industrial, a menos que estes últimos possam ser reproduzidos fielmente em série (MORO, 2009, p.243).

Então, trata da possibilidade de se reproduzir em série o conjunto de linhas e cores ou a forma plástica ornamental, diferindo neste sentido de um produto artesanal, que a cada objeto elaborado apresenta uma configuração única.

4.1.3 PROCEDIMENTO

Apresentados os requisitos do desenho industrial, resta apresentar como ocorre o processo para se obter tal proteção.

Destarte, para gozar de proteção legal, no Brasil, assim como ocorre com os demais institutos de propriedade intelectual trabalhados neste trabalho, deve-se proceder com pedido junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.

Assim, primeiramente, para submeter o registro à apreciação do INPI, deve-se observar os documentos que compõem o pedido. Eles se encontram elencados no art. 101 da LPI, a saber: requerimento, relatório descritivo (se for o caso), reivindicações (se for o caso), desenhos e fotografias, campo de aplicação do objeto e comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito. Silveira afirma que o desenho ou a fotografia devem representar claramente o objeto (SILVEIRA, 2014, p.48)

Protocolado o pedido, este passará por um exame formal preliminar que analisará se este se encontra devidamente instruído conforme orientações do artigo citado acima. Ressalta-se, no entanto, que diferentemente do que ocorre com os pedidos de patentes aos quais, em caso de estarem incompletos, o requerente terá somente cinco dias para regularizar a documentação, sob pena de ser considerado inexistente³⁴.

Passado o exame preliminar, o pedido é protocolado com a data do depósito e de sua apresentação, vide art. 102 da LPI. Paesani, contudo, assevera que este

³⁴ Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

pedido deve-se referir a um único objeto, o qual poderá desdobrar-se em até, no máximo, outras vinte variações, desde que estas “se destinem ao mesmo propósito e guardem a mesma característica distintiva”, conforme ditames do art. 104 da referida lei.

Cumpridas as exigências e condições estabelecidas nos artigos 100, 101 e 104 da Lei nº 9.279/96, o depósito será considerado efetuado na data da apresentação do pedido, conforme art. 102 da referida lei. A menos que, caso seja do interesse do depositante, seja solicitado, no ato do depósito, o sigilo do pedido, o qual terá duração de 180 dias (BARBOSA, 2010, p.506).

Barbosa assevera, no entanto, que, ao contrário do que ocorre com as patentes, uma vez depositado o pedido de registro de desenho esse será automaticamente publicado e, simultaneamente, concedido, pois o art. 106 da LPI prevê um processo sumário e célere para a concessão do registro, entendimento que é compartilhado por Paesani (2012, p.53).

Quanto a este ponto, Silveira destaca que, embora o pedido passe por um exame formal preliminarmente quando submetido, seus requisitos relativos que podem influir no mérito não são examinados (SILVEIRA, 2014, p.48). Este entendimento é corroborado por Moro que assim leciona:

o processo administrativo brasileiro de concessão de registro de desenho industrial não estabelece uma avaliação prévia de fundo quanto aos requisitos de validade de um desenho industrial (novidade, originalidade e aplicação industrial), a serem examinados na sequência (MORO, 2009, p.227).

O exame de mérito, que envolve a avaliação se os requisitos da novidade e originalidade são preenchidos, segundo o art. 111 da LPI é opcional. O referido artigo possibilita que, após concedido o registro, o titular, caso tenha interesse, solicite o exame de mérito quanto aos requisitos da novidade e originalidade do objeto do registro (PAESANI, 2012, p.54). Silveira (2014, p. 48) afirma que se o parecer do INPI concluir pela falta de um desses requisitos, será instaurado de ofício processo de nulidade do registro, que será abordado em tópico específico na sequência.

Atendidas todas as exigências legais e observados todos os requisitos, o registro será concedido e se expedirá o respectivo certificado que conterà as seguintes informações: nome do autor, o número e o título, o nome, a nacionalidade

e domicílio do titular, os desenhos, o prazo de vigência, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações. Esse registro é válido em todo o território nacional (MORO, 2009, p.232).

4.1.4 TITULARIDADE

Exposto como ocorre o procedimento para se obter um registro de desenho industrial, faz-se necessário analisar quem pode ser o titular de tal registro. Assim, a questão da titularidade dos desenhos industriais está prevista no artigo 94 da LPI. Ressalta-se que, conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos artigos 6º e 7º da LPI, referentes as patentes (BARBOSA, 2010, p.501).

Desse modo, consoante o estabelecido nos referidos artigos, considera-se como o titular do desenho aquele que tenha requerido o registro, salvo prova em contrário, uma vez que há presunção de autoria em favor do requerente do registro. Neste sentido vide art. 6º, § 1º, por remissão do art. 94 da LPI (SILVEIRA, 2014, p.47).

Além de o pedido de desenho poder ser feito em nome próprio, permite-se que este seja feito pelos herdeiros ou sucessores do titular, pelo cessionário ou em virtude de contrato de trabalho ou de prestação de serviços, uma vez que a cessão da criação é admitida, segundo o art. 6, § 2º, da LPI (PAESANI, 2012, p.53 e SILVEIRA, 2014, p.47).

Sobre as criações provenientes de contrato de trabalho, tem-se que estas seguem os mesmos moldes das patentes e modelos de utilidade, isto é, o desenho pertencerá exclusivamente ao empregador quando for decorrente da natureza do contrato de trabalho, conforme o art. 88 da LPI. Além disso, se o empregador, a seu critério, decida por conceder participação ao empregado, este fará jus ao recebimento de valores percebidos pelo desenho, assim como ocorre no caso das patentes. No entanto, salienta-se que, assim como o exposto no capítulo anterior, tal valor não é incorporado ao salário do empregado³⁵.

³⁵ “salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado” (art. 88, §1o).

Por sua vez, caso o desenho seja oriundo dos esforços pessoais do empregado, porém tenha sido criado mediante o uso de recursos, meios, dados, instalações ou equipamentos fornecidos pelo empregador, o desenho será de propriedade comum entre o empregador e o empregado, a menos que exista alguma previsão contratual que determine o contrário, conforme previsão do art. 89 da LPI. Assim, o empregador somente terá propriedade exclusiva do desenho caso o tenha desenvolvido fora do vínculo trabalhista e sem os recursos disponibilizados pelo empregador, conforme art. 90 da LPI.

4.1.5 VALIDADE

Outrossim, tem-se que, conforme art. 108 da LPI, o registro vigorará por um período inicial de dez anos contados a partir da data do depósito, permitindo-se que ele seja prorrogado por três períodos consecutivos de cinco anos cada um (SILVEIRA, 2014, p.48).

Deve-se formular o pedido de prorrogação durante o último ano de vigência do registro, além de instruí-lo com o comprovante de pagamento da respectiva taxa de retribuição. Caso o pedido de prorrogação não tenha sido solicitado até o termo final da vigência do registro, é facultado ao titular fazê-lo em até cento e oitenta dias mediante o pagamento de retribuição adicional (BARBOSA, 2010, p.508). Após, o desenho industrial cai em domínio público.

4.1.6 EXTINÇÃO

Ponderadas as questões necessárias para se obter um registro de desenho industrial, bem como de quem pode requerê-lo, impende verificar as causas que podem levar a extinção deste. O art. 119 da LPI apresenta os seguintes casos de extinção do registro de desenho industrial, a saber:

- I - pela expiração do prazo de vigência;
- II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
- III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou
- IV - pela inobservância do disposto no art. 217

Dentre as hipóteses elencadas pelo referido artigo a que merece maior atenção por fazer menção a outro artigo da lei nº 9.279/96 é a do inciso IV que prevê a extinção do registro caso o titular domiciliado no exterior não constitua e mantenha procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representa-lo administrativamente e judicialmente, inclusive para receber citações. (BARBOSA, 2010, p.509).

4.1.7 NULIDADE

Como visto, conforme disposições legais, o exame de mérito dos pedidos de registro de desenho industrial pelo INPI não é realizado até que seja solicitado pelo próprio requerente ou por terceiros interessados, ou pelo próprio INPI, de ofício.

Nos termos do art. 111 da LPI, o titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo de vigência, quanto aos requisitos da novidade e originalidade deste. Como exposto por Silveira, se o parecer do INPI quanto ao mérito concluir pela falta de quaisquer um desses pressupostos, instaurar-se-á de ofício processo de nulidade do registro. Inclusive este entendimento é compartilhado por Barbosa que diz o seguinte: “o INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos de originalidade, novidade ou aplicação industrial, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro” (BARBOSA, 2010, p.509)

No caso de exame de mérito requerido por terceiro legitimamente interessado, tem-se que este somente poderá ser solicitado dentro do prazo de cinco anos contados da data da concessão do registro (PAESANI, 2012, p.54).

Ademais, em ambas as hipóteses, o titular será intimado para se manifestar em até sessenta dias contados da data da publicação. Findo esse prazo, ainda que não tenha havido manifestações, o processo administrativo será decidido pelo INPI, encerrando-o na instância administrativa.

E, embora não seja a via mais frequente, a nulidade poderá ser arguida judicialmente a qualquer tempo da vigência do registro, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. A ação de nulidade também poderá ser proposta, a

qualquer tempo, como matéria de defesa, durante a vigência do registro (SILVEIRA, 2014, p.49). Ainda, faculta-se ao juiz³⁶, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos do registro (BARBOSA, 2010, P.509).

4.1.8 TRATADOS INTERNACIONAIS

Ademais, assim como ocorre com os outros institutos apresentados neste trabalho, existem alguns tratados que influenciam as regulações internas dos países no tocante aos desenhos industriais. Diversamente, no entanto, do que ocorre no regime de patentes e marcas, não há um tratamento uniforme na esfera internacional, coexistindo, no que se refere aos desenhos industriais, múltiplos sistemas de proteção, conforme apontado por Barbosa³⁷. Nessa toada, Moro assevera o seguinte:

Os tratados internacionais (Convenção da União de Berna, Convenção da União de Paris e TRIPS) que poderiam harmonizar essas divergências, ao não definir desenho industrial, obras de arte aplicada e não oferecer qualquer explicação sobre suas naturezas, mantem viva a discussão sobre a acumulação de proteções (MORO, 2009, p.223).

Ainda assim, em que pese a ausência de tratamento uniforme internacionalmente em relação aos desenhos, tem-se que, no Brasil, alguns princípios e preceitos se encontram internalizados ou são seguidos pelo país. Desse modo, nota-se que a Convenção da União de Paris, em matéria de direitos referentes aos desenhos, influenciou quanto à questão da prioridade unionista que prevê que o titular de um pedido de registro de desenho industrial no exterior que o esteja solicitando aqui, caso o país onde o registro foi inicialmente depositado for membro da Convenção, poderá requerer a prioridade no depósito. Nesse caso, Moro destaca que o titular deve reivindicar esse direito em até seis meses após a concessão do registro no país originário, assim como ocorre com as marcas (MORO, 2009, p.226). Ademais, a CUP também impõe a questão da territorialidade aos desenhos industriais, ou seja, o registro do desenho fica restrito aos limites do território do país em que depositado.

³⁶ A competência para julgar ações de nulidade é da Justiça Federal, com intervenção do INPI, e prazo de sessenta dias para contestação (PAESANI, 2012, p.54 e SILVEIRA, 2014, p.49).

³⁷ Informação disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/desenhos_industriais.pdf>. Acesso em 12/06/2019.

A seu turno, o Acordo TRIPS influenciou a lei nacional no que tange a duração da proteção, exigindo um mínimo de dez anos no período de vigência do registro, respeitado como estabelecido pelo art. 108 da Lei nº 9.279/96 que prevê uma década como período inicial de proteção. Ademais, o Brasil utiliza a classificação internacional para desenhos e modelos industriais instituídas pelo Acordo de Locarno³⁸, a qual é administrada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Essa classificação organiza-se em 32 classes e suas respectivas subclasses.

Ainda, no que se refere a tratados que versam sobre a temática do desenho industrial, vale mencionar o Acordo de Haia que prevê um sistema de registro internacional no qual se permite que através de um único pedido depositado junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual se obtenha proteção simultaneamente em vários países, evitando assim a interposição de diversos pedidos de registro. Ressalta-se, entretanto, que o Brasil não é signatário deste acordo, sendo necessário que os nacionais, caso desejem obter registro em outros países, depositem e se submetam aos procedimentos de cada um deles.

4.2 DA APLICAÇÃO

Realizada a apresentação e expostos os conceitos e fundamentos do Desenho Industrial faz-se, neste momento, necessário proceder com a análise deste instituto no âmbito esportivo, buscando verificar e estabelecer conexões entre esta forma de proteção das criações intelectuais e a prática esportiva do futebol.

No esporte, o desenvolvimento de equipamentos, vestimentas e demais acessórios está intimamente vinculado a uma busca por melhorias no desempenho e conforto dos atletas. Desse modo, é constante a mudança do que se é considerado padrão – comum – a fim de auxiliar os atletas e demais praticantes das modalidades na obtenção de resultados.

Nesse passo, tece-se, em um primeiro momento, alguns comentários a fim de estabelecer as conexões deste instituto com o universo dos esportes. Na sequência, a fim de ilustrar a presença do desenho industrial no futebol, formulou-se alguns

³⁸ Informação disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/classificacao>>. Acesso em 12/06/2019.

questionamentos que nortearam uma pesquisa junto ao site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial para se constatar se há e quais objetos são alvo de proteção pelas fabricantes líderes de mercado no segmento de esportes – Adidas e Nike.

Assim, contextualizando-se a primeira parte teórica deste capítulo com esta, referente a aplicação, inicialmente, tem-se que, segundo o disposto na Lei nº 9.279/96, é expressamente vedado a proteção por meio de desenho industrial de criações que possuem caráter puramente artístico, bem como de formas consideradas comuns ou vulgares, ou, ainda, daquelas essencialmente técnicas ou funcionais.

Aqui destaca-se que a proibição presente no artigo 98 da referida lei, em um primeiro momento, dificilmente implicariam em restrições à criações ligadas ao futebol, ou à prática esportiva de modo geral, pois o foco deste trabalho são os objetos de uso diário de atletas (chuteiras, uniformes, bolas) e não coleções exclusivas ou comemorativas lançadas pelas marcas, que aí sim, poderiam ser objeto de proteção especial distinta da do desenho, como por meio de direito autoral.

Por outro lado, a vedação constante no artigo 100 da LPI, em relação as formas, pode vir a ser um empecilho na obtenção de proteção dessas criações através desse instituto. Isso se deve ao fato de que esses objetos - uniformes, calções e chuteiras por exemplo – partem de formas já consagradas, dispendo a maioria da mesma forma, sem grandes variações ao longo dos anos. Além disso, quaisquer mudanças fundamentais em suas configurações inviabilizariam o seu fim, que é o seu uso, o ato de vesti-los.

Desse modo, o desenho industrial, a princípio, não serviria como método de proteção destes objetos. Ressalta-se, contudo, que esse instituto pode proteger aquilo que é inserido nesses objetos, isto quer dizer, caso sejam anexados ornamentos que emprestem um aspecto novo e original, o objeto torna-se suscetível de ser tutelado por meio do desenho industrial.

Nesse caso, a título de exemplificação, pode se pegar como exemplo uma chuteira que usualmente é reconhecida como um calçado com solado especial para o terreno em que se pretende jogar (grama, grama artificial, madeira, cimento) dispendo de cadarços e tendo seu desenho na altura do tornozelo. Essa configuração comum da chuteira pode sofrer modificações, anexando-a elementos que a deem um aspecto novo e original, como por exemplo, um prolongamento do tecido da chuteira a fim de

cobrir o tornozelo do atleta, ou a inexistência de cadarços, ou, até mesmo, essas duas novas configurações em um único par, conforme sequência de imagens abaixo:



(Imagem 17 - Chuteira de Campo Adidas Predator 18.4 FXG. Fonte: <<https://www.netshoes.com.br/chuteira-campo-adidas-predator-184-fxg-branco+preto-COL-2718-028>>)

(Imagem 18 – Chuteira de Campo Adidas Predator 18.1. Fonte: <<https://www.adidas.com.br/chuteira-predator-18.1-campo/CM7410.html>>)

(Imagem 19 - Chuteira de Campo Adidas Predator 19+. Fonte: <<https://www.adidas.com.br/chuteira-de-campo-predator-19/BC0548.html>>)

Como se observa das imagens colocadas acima, a presença dos requisitos da novidade e originalidade em relação ao modelo tradicional de chuteiras é perceptível. Ademais, ainda que se julgue que tais elementos já sejam conhecidos, deve-se lembrar lição de Moro que assim escreve: “[...] não necessariamente um desenho industrial será totalmente novo, de forma a não ter semelhança com qualquer outro que o anteceda. O relevante será avaliar se as diferenças que existem são suficientemente originais” (MORO, 2009, p.237)

Outrossim, é reconhecido pelo OMPI e o INPI que a elaboração de formas novas e originais faz os que os produtos industriais tenham um maior apelo visual em relação aos seus concorrentes, representando um acréscimo de valor comercial (BELL, 2017).

Tendo isso em vista, pode-se aplicar tal ideia aos artigos esportivos, visto que chuteiras, camisas, calções não deixam de ser considerados como peças de vestuário de modo geral. Além disso, as empresas desse segmento constantemente alternam

e apresentam novidades na configuração desses equipamentos com o intuito melhorar a sua usabilidade pelos atletas, assim como ser um diferencial em relação aos produtos da concorrência quando lançados no mercado, acarretando no consumo deles pelo público em geral. Sendo assim, o desenho não é somente um método de proteção que visa evitar a criação de cópias indesejadas, mas também serve para aumentar o valor comercial de um produto.

Além disso, Bell ainda informa que, se referindo a proteção de artigos de moda por meio do desenho industrial, esse método de proteção é usualmente adotado quando se está diante de produtos que possuem uma provável maior longevidade utilitária (BELL, 2017), o que, segundo ela, seria justificado pelo investimento financeiro e tempo dispendido com a obtenção de registro de desenho junto ao órgão competente - no caso do Brasil, do INPI.

Nessa toada, o processo de obtenção de um registro de desenho industrial é, como exposto na parte introdutória deste capítulo, muito mais célere que aquele referente a obtenção de uma patente, tendo em vista que o procedimento do desenho exige somente um exame formal preliminar, não se analisando o mérito do pedido, a menos que este seja solicitado pelo autor do pedido após a concessão do registro. O exame de mérito, conforme art. 111 da LPI, quanto aos requisitos da originalidade e novidade, pode ser solicitado posteriormente pelo titular ou por terceiro interessado, conforme já citado na parte teórica.

Isto posto, a fim de corroborar o enquadramento de determinados artigos esportivos na forma de proteção do desenho industrial, realizou-se uma consulta ao site do INPI a fim de verificar se há registros referentes a esses objetos, quantos são e quem são os titulares.

Para tanto, assim como ocorreu com a pesquisa referente as patentes, escolheu-se palavras chaves que serviram para guiar a pesquisa de exemplos de desenhos referentes à equipamentos e acessórios esportivos voltados a prática do futebol. Desse modo, a primeira palavra escolhida para a iniciar a pesquisa foi “CHUTEIRA” no título dos registros. A opção por essa palavra se justifica por se entender, inicialmente, quando se pensou no tema deste trabalho, que ela seria o principal foco de proteção por meio do desenho industrial.

Assim, dessa pesquisa obteve-se o resultado inicial de 47 registros de desenhos, dos quais o mais antigo é datado de 1990 e o mais recente de 2015. Destaca-se que a maioria dos registros se encontram expirados. Esse fato é decorrente das criações protegidas através do desenho possuírem um caráter mais efêmero, e, no segmento esportivo, isso não é diferente, visto que as empresas buscam a cada nova temporada apresentar novidades. Dessa forma, muitos desses registros não ultrapassam o período decenal de proteção previsto no artigo 108 da LPI, não sendo solicitado a prorrogação de prazo de mais três vezes de cinco anos. Ainda, menciona-se dois registros ainda válidos que ilustram as mudanças existentes entre os modelos de chuteiras atualmente, um mais tradicional e outro com a proteção no tornozelo, respectivamente, DI 6101726-4 F e BR 302015004283-4.

Além disso, em relação ao registro – DI 6101726-4 F –, é possível visualizar que ele já superou o prazo de vigência inicial de dez anos, encontrando-se nos períodos prorrogáveis da proteção, conforme art. 108 da Lei nº 9.279/96. Consta ainda, nesse registro, apontamento de que esse registro foi cedido para exploração econômica pelo depositante Alpargatas S.A. para a empresa BRS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAL ESPORTIVO S.A., o que é permitido como exposto no tópico da titularidade na primeira parte deste capítulo.

Em seguida, após essa primeira consulta, optou-se por escolher duas das principais empresas da indústria mundial do esporte, Nike e Adidas, para verificar se há registros de desenhos pertencentes às duas marcas.

Quanto à Nike, obteve-se impressionantes 773 processos referentes a desenhos de sua titularidade. Os resultados iniciais apresentados com a busca pelo nome de uma das principais marcas esportivas, além de ratificar os resultados referentes ao uso do desenho industrial como forma de proteção de criações voltados ao esporte também apresentou resultados interessantes.

Embora o primeiro pedido tenha sido depositado há mais de quatro décadas, em 1982, visando à proteção de solado de calçado, inclusive com pedido de prioridade – ou seja, havia sido depositado em outro país o pedido original e foi solicitada a prioridade unionista para depósito no Brasil, conforme explanado na parte teórica - os pedidos só ganharam força e se tornaram uma prática da Nike, aparentemente, a partir de 2003.

Além disso, os resultados dessa busca demonstraram que se pode utilizar esse instituto para proteger não só desenhos de chuteiras, mas também para resguardar o direito de exploração de diferentes componentes que integram calçados como salto, sola, solado, cabedal, elementos laterais decorativos, configuração da parte superior do calçado, além de, surpreendentemente, a configuração aplicada em câmara de solado de calçado (geralmente utilizado em corridas). Identificou-se, da mesma forma, que a Nike usa o desenho industrial para proteger outros objetos como peças de vestuário, jaquetas, calças, shorts, meias, pulseiras, relógios.

No entanto, vale salientar que se constatou, inesperadamente, que a empresa estadunidense não protege apenas peças de vestuário ou artigos voltados a prática esportiva, visto que também possui registros concedidos que visam a proteção de padrões ornamentais aplicados em tela de painéis eletrônicos e em ícones que, presume-se, devem ser utilizados em campanhas e ações publicitárias da companhia.

Isto posto, embora esses resultados sejam interessantes, não constituem o escopo deste trabalho, uma vez que se busca a identificação de elementos ligados ao futebol objetos de proteção através dos institutos da propriedade intelectual.

Tendo isso em vista, buscou-se apurar os 773 registros, identificando aqueles que possuem relação com o futebol. Assim, após análise desses registros, foi possível atestar uma suspeita levantada inicialmente quando se questionou quais artigos e equipamentos esportivos ligados ao futebol poderiam ser objeto de proteção por desenho, uma vez que foram encontrados registros de desenhos aplicados às bolas de futebol e camisas concedidos pelo INPI à empresa estadunidense. Além disso, verificou-se também a existência de registros a equipamentos de proteção de jogadores como caneleiras e tornozeleiras.

Desse modo, realizou-se, então, uma segunda pesquisa com cruzamento de dados, escolhendo palavras como “BOLA”, “CAMISA”, “CANELEIRA”, “CHUTEIRA” e “TORNOZELEIRA”, assim como números da Classificação de Locarno relacionados ao escopo deste trabalho. Desses resultados, destaca-se que o registro BR 30201504348-2, referente a uma forma de caneleira, apresentada com pedido de prioridade no depósito do desenho, o que é permitido, uma vez que o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris, assim como os Estados Unidos.

Ademais, segue registro referente ao padrão ornamental constante no uniforme da seleção portuguesa de futebol utilizado na Copa do Mundo de 2014:

Imagem 20 – Registro do Uniforme da Seleção Portuguesa de 2014 produzido pela Nike.

Registro de Desenho Industrial

(11) Nº do Registro: **BR 30 2014 002706 9**

(22) Data do Depósito: 09/06/2014

Documento Publicado



(31) País:	(32) Número:	(33) Data:	
ESCRITÓRIO P/ HARMONIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO	002446823-0005	14/04/2014	
ESCRITÓRIO P/ HARMONIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO	002446823-0006	14/04/2014	
(30) Prioridade Unionista: MERCADO INTERNO	ESCRITÓRIO P/ HARMONIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO	002446823-0008	14/04/2014
ESCRITÓRIO P/ HARMONIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO	002446823-0007	14/04/2014	

(51) Classificação: 02-01
 (54) Título: CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CAMISA
 (73) Nome do Titular: NIKE INNOVATE C.V. (US)
 (72) Nome do Autor: SEAN PANKHURST
 (74) Nome do Procurador: PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS

Quinquênio									
	Segundo Período ✗		Terceiro Período ✗		Quarto Período ✗		Quinto Período ✗		Vigência
	Ordinário	Extraordinário	Ordinário	Extraordinário	Ordinário	Extraordinário	Ordinário	Extraordinário	
Início	09/06/2018	10/06/2019	09/06/2023	10/06/2024	09/06/2028	10/06/2029	09/06/2033	10/06/2034	

Fonte: Site do INPI. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/DesenhoServletController?Action=detail&CodPedido=1033236&SearchParameter=NIKE>>. Acesso em: 12 de junho de 2019.

Aliás, sobre os uniformes da Copa de 2014, o registro nº BR 30201402707-7 referente a uniforme da seleção brasileira confeccionado pela Nike merece destaque. Isso porque, embora inicialmente concedido, teve, passados aproximadamente dois anos da data do depósito, instaurado de ofício processo administrativo de nulidade nos termos do art. 113 da LPI. Tal processo teve início, pois, conforme relatado no registro, não se observou a presença dos requisitos da novidade e originalidade previstas, respectivamente, nos artigos 96 e 97 da LPI, infringindo, desse modo, o art. 95 da referida lei. Os examinadores do INPI afirmaram que as características preponderantes não eram relevantemente distintas em relação a objetos anteriores. Destaca-se que se concedeu o prazo de sessenta dias para manifestação do titular

acerca do parecer técnico que concluiu pela nulidade do registro. Assim, ao final, isto é, somente, após o transcurso do prazo para manifestação, o registro foi declarado nulo por desobediência ao exposto no art. 95 da LPI.

Abaixo segue imagem do modelo do uniforme objeto da ação de nulidade pela autarquia federal:

Imagem 21 – Uniforme da Seleção Brasileira produzido pela Nike, cujo registro fora considerado nulo.



Fonte: Site do INPI. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/DesenhoServletController?Action=detail&CodPedido=1033237&SearchParameter=NIKE>>. Acesso em: 12 de junho de 2019.

Na sequência, do mesmo modo, pesquisou-se por registros pertencentes a empresa alemã Adidas, maior concorrente da empresa Nike existente no mercado mundial de esportes. Constatou-se, em um primeiro momento, que, ao contrário da

companhia americana, a Adidas detém somente 59 registros de desenhos em seu nome.

Diante deste fato, em virtude da surpresa pelo baixo número de registros, fez-se nova busca através de CNPJs pertencentes a empresa alemã, sem, contudo, obter novos resultados. Assim, em que pese a empresa alemã apresente quantidade significativamente inferior à da sua concorrente, os registros encontrados e analisados corresponderam às intenções deste trabalho. Faz-se tal afirmação, pois entre os registros apurados estão aqueles relativos a configurações e padrões ornamentais aplicados à bolas, camisas e chuteiras.

Ademais, examinando-se mais atentamente os referidos registros, percebe-se que, assim como ocorreu com a Nike quando esta depositou os padrões dos uniforme das seleções do Brasil e Portugal que seriam utilizados na Copa do Mundo de 2014 ocorrida aqui no Brasil, a Adidas também buscou depositar os padrões e desenhos empregados nos modelos dos países aos quais patrocinava e fornecia à época da competição, a saber: Alemanha, Argentina, Colômbia, Espanha e México. Tais pedidos foram inclusive todos depositados em abril de 2013, ou seja, um ano antes da competição ter o seu início em solo brasileiro em junho de 2014.

Abaixo o Registro BR 30 2013 001513 0 que corresponde ao uniforme titular da seleção alemã, campeã do torneio aqui no Brasil:

Imagem 22 – Registro do uniforme da seleção alemã da Copa do Mundo e 2014.

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]
Anterior 5/10 Próximo

» Consultar por: Base Desenhos | Finalizar Sessão

Registro de Desenho Industrial

(11) Nº do Registro: **BR 30 2013 001513 0**

(22) Data do Depósito: 04/04/2013

(51) Classificação: 02-02
(54) Título: CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CAMISA DE TIME DE FUTEBOL
(73) Nome do Titular: Adidas Ag (DE)
(72) Nome do Autor: Jurgen Rank
(74) Nome do Procurador: Bhering Advogados

Documento Publicado



Quinquênio									
	Segundo Período ✓		Terceiro Período ✗		Quarto Período ✗		Quinto Período ✗		Vigência
	Ordinário	Extraordinário	Ordinário	Extraordinário	Ordinário	Extraordinário	Ordinário	Extraordinário	
Início	04/04/2017	05/04/2018	04/04/2022	05/04/2023	04/04/2027	05/04/2028	04/04/2032	05/04/2033	
Fim	04/04/2018	04/10/2018	04/04/2023	04/10/2023	04/04/2028	04/10/2028	04/04/2033	04/10/2033	04/04/2038

Petições							
Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	800180099472	21/03/2018	-	129	ADIDAS AG		-
✓	020130028125	04/04/2013	-	100	ADIDAS AG		-

Fonte: Site do INPI. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/DesenhoServletController?Action=detail&CodPedido=938801&SearchParameter=adidascamisa>>. Acesso em: 15 de junho de 2019

Ademais, a mesma preocupação parece existir no que se refere às bolas, pois há pedido depositado ainda em 1984. Porém esse pedido não apresenta no site do INPI imagem ou arquivo para visualizar a configuração aplicada que se objetiva proteger. Destaca-se que parece existir uma prática de proteger aquelas bolas que são utilizadas em competições oficiais organizadas pela FIFA, uma vez que há registros referentes aos padrões adotados, por exemplo, nas bolas das Copas do Mundo de 2014 (Registro nº BR 302013001502-5) e 2018 (BR 302017002356-8), bem como da Copa das Confederações de 2013 (BR 302012000950-2).

Tendo em vista as competições organizadas pela FIFA, realizou-se ainda uma pesquisa junto ao banco de desenhos do INPI com a palavra “FIFA” a fim de averiguar se a entidade que rege o futebol no mundo possui algum registro concedido. Obteve-se então um total de 31 registros, no entanto 20 deles estão arquivados. Dos outros

11 resultados, 2 se encontram extintos, inclusive um referente a logo da Copa do Mundo de 2010 (DI 6601694-0).

Outra constatação é que 15 pedidos feitos pela FIFA são enquadrados na categoria 32-00 do Acordo de Locarno, sendo referentes à símbolos gráficos e logotipos. Aqueles classificados na categoria 19-08, que correspondem a outros materiais impressos, trazem em sua maioria pedidos contendo variações de imagem e posições da mascote da Copa de 2014, o Fuleco, conforme imagens abaixo.

Imagem 23 – Registro referente a figura de lado da mascote da Copa do Mundo de 2014.

Propriedade Industrial
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]
Anterior 18/31 Próximo

» Consultar por: Base Desenhos | Finalizar Sessão

Registro de Desenho Industrial

(11) Nº do Registro: **BR 30 2012 002792 6**

(22) Data do Depósito: 04/06/2012

(30) Prioridade Unionista: (31) País: SUIÇA (32) Número: 138799 (33) Data: 04/04/2012

(51) Classificação: 19-08
(54) Título: PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO EM OBJETOS

(73) Nome do Titular: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) (CH)
RENATA MELJAN PASHMANIK / BRUNO TOMÉ CANOVAS / CHRISTIANE FIORIN / DANILO HASEGAWA / DEBORA CHIOFOLO / EDIL ALCIDES SANTOS DE ARAÚJO / HELLEN AQUINO COSTA MARTINS / LEANDRO SENNA DE SOUZA / MARIANA TAVARES

(72) Nome do Autor: GERALDO / MIKE CÂMARA / NATHALIA C. DOS SANTOS / RAFAEL QUEIROZ DE SOUZA / RENAN ROCHA SILVA / VALÉRIA BRUNO FORTE / FÁBIO ANTUNES DOS SANTOS / LILIAN CHIOFOLO / PATRICIA C.C. DE OLIVEIRA FERRAZ / ANTÔNIO CARLOS DE SÁ / BRUNA MONTEIRO WEHBA

(74) Nome do Procurador: MARIA BEATRIZ CORREA DA SILVA MEYER GAIARSA



Documento Publicado

Fonte: Site do INPI. Disponível em:
<<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/DesenhoServletController?Action=detail&CodPedido=907798&SearchParameter=FIFA>>. Acesso em: 15 de junho de 2019.

Imagem 24 – Registro referente a figura de frente da mascote da Copa do Mundo de 2014.

Propriedade Industrial
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]
Anterior 26/31 Próximo

> Consultar por: Base Desenhos | Finalizar Sessão

Registro de Desenho Industrial

(11) Nº do Registro: **BR 30 2012 002789 6**

(22) Data do Depósito: 04/06/2012

(30) Prioridade Unionista: (31) País: (32) Número: (33) Data:
SUIÇA 138799 04/04/2012

(51) Classificação: 19-08
(54) Título: PADRÃO ORNAMENTAL APLICADO EM OBJETOS

(73) Nome do Titular: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) (CH)
RENATA MELMAN PASMANIK / CHRISTIANE FIORIN / DANILO HASEGAWA / DEBORA CHIOFOLO / EDIL ALCIDES SANTOS DE ARAÚJO / HELLEN AQUINO COSTA MARTINS / LEANDRO SENNA DE SOUZA / MARIANA TAVARES GERALDO / MIKE CÂMARA /

(72) Nome do Autor: NATHALIA C. DOS SANTOS / RAFAEL QUEIROZ DE SOUZA / RENAN ROCHA SILVA / VALÉRIA BRUNO FORTE / FÁBIO ANTUNES DOS SANTOS / LILIAN CHIOFOLO / PATRICIA C.C. DE OLIVEIRA FERRAZ / ANTÔNIO CARLOS DE SÁ / BRUNA MONTEIRO WEHBA / BRUNO TOMÉ CANOVAS

(74) Nome do Procurador: MARIA BEATRIZ CORREA DA SILVA MEYER GAJARSA

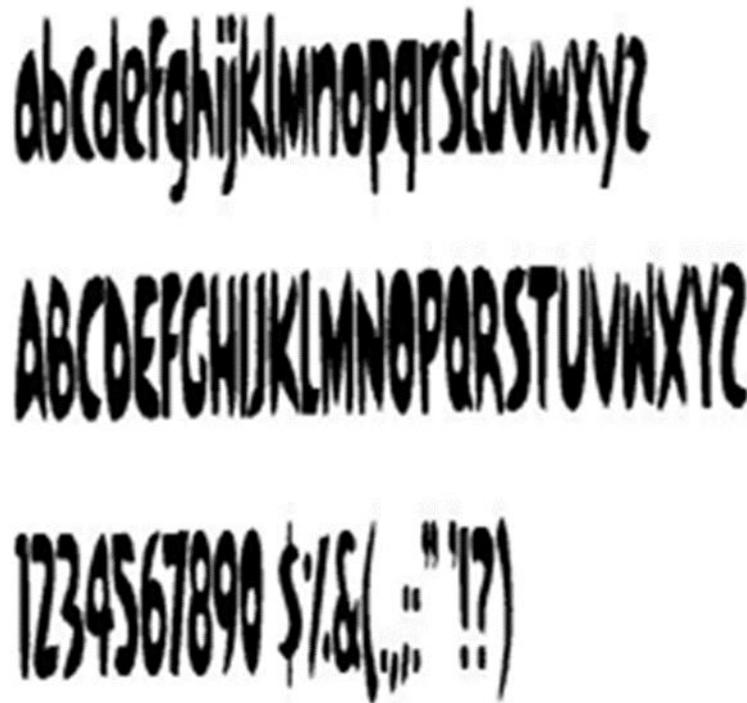


Documento Publicado

Fonte: Site do INPI. Disponível em:
<<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/DesenhoServletController?Action=detail&CodPedido=908450&SearchParameter=FIFA>>. Acesso em: 15 de junho de 2019.

Os outros enquadrados como 19-08 são representação de logos utilizados nas competições da entidade como o da Copa de 2014 (DI 7001707-7). Por último ainda há um pedido de registro sobre um padrão ornamental aplicado em fonte tipográfica que nada mais é do que um alfabeto com grafia estilizada. Segue imagem desse conjunto de letras e sinais gráficos.

Imagem 25 – Registro DI 7003239-4 referente a padrão ornamental aplicado em fonte fráfica.



Fonte: Site do INPI. Disponível em: <
<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/DesenhoServletController?Action=detail&CodPedido=838888&SearchParameter=FIFA>>. Acesso em: 16 de junho de 2019.

À vista do exposto, percebe-se, primeiramente, que o instituto do desenho industrial pode sim ser utilizado para se proteger criações ligadas ao futebol, assim como aquelas voltadas a prática esportiva de modo geral. O primeiro questionamento – Se há registros de desenhos referentes às chuteiras e quantos são? - que balizou as buscas deste capítulo foi respondido de maneira satisfatória, já que há 47 pedidos encontrados quando se utilizou a palavra “CHUTEIRA” junto ao site do INPI. Salienta-se que, além do inicialmente proposto, pesquisou-se ainda pelo conjunto de palavras “CAMISA DE TIME DE FUTEBOL”, “CAMISA DE TIME” e “TIME DE FUTEBOL”, entretanto todas apresentaram como resultados os registros pertencentes à Adidas.

Em seguida, em que pese ambas as empresas apresentem registros referentes a calçados e seus diversos componentes (salto, sola, solado e etc.), o depósito de pedidos parece ser uma prática constante da Nike, visto que esta apresentou uma quantidade expressivamente maior de pedidos concedidos, em território brasileiro, do que a sua concorrente direta, a Adidas.

Outrossim, comprovada a existência da possibilidade de registro de objetos ligados ao futebol através do desenho industrial, nota-se que a Nike a utiliza para proteger diversos artigos e o faz ao longo das últimas duas décadas, enquanto que a Adidas procurou obter o registro e assegurar o seu direito de exploração daqueles objetos ligados a federações esportivas e competições oficiais organizadas pela FIFA da qual é patrocinadora e parceira oficial. Este fato está demonstrado pelos depósitos dos desenhos referentes às bolas oficiais dessas competições internacionais, bem como pelos pedidos relativos aos uniformes das seleções que disputaram a Copa do Mundo no Brasil, há cinco anos. Além disso, observa-se dos registros que a Adidas se utiliza em alguns deles da prioridade unionista estabelecida pela CUP para obter prioridade no depósito de suas criações, conforme, por exemplo, Registros nº BR 302017002356-8 e BR 302016005245-0.

Além disso, estabelecendo mais uma conexão entre a teoria e a prática, tem-se que por ambas empresas serem estrangeiras – estadunidense e alemã – devem respeitar o determinado no art. 217 que estipula a necessidade de pessoa domiciliada no exterior constituir e manter procurador devidamente qualificado no país com poderes para representa-la administrativamente e judicialmente, sob pena de ter o depósito extinto conforme previsão do art. 119, inciso IV, da LPI.

Assim, tal pesquisa ainda permitiu identificar um fato já comentado neste capítulo que é a questão da efemeridade dos desenhos industriais. Isso pode ser decorrente, à luz das informações que se extrai dos resultados da pesquisa aqui feita, do fato de que as mudanças na configuração ou padrão ornamental empregado nos objetos alvos desse tipo de proteção são, no caso das chuteiras, influenciados pela busca incessante de conferir ao objeto um maior conforto e durabilidade, ao mesmo tempo que apresentam novidades que atraem o público, contribuindo, assim, para a sua comercialização.

Por sua vez, quanto aos pedidos de desenhos que trazem novos padrões às bolas e uniformes, assim como aqueles depositados pela FIFA, parece existir uma

maior preocupação em proteger o desenho da criação apenas antes e durante o período de realização da competição aos quais estão relacionados, não se preocupando em renova-los após o término dos torneios aos quais estão vinculados.

Em razão disso, a maioria dos registros aqui verificados e depositados encontram-se extintos, ou seja, gozaram apenas dos dez anos iniciais da proteção, conforme art. 108 da LPI.

Desse modo, conclui-se que as empresas do ramo esportivo aqui verificadas ao optarem por não renovar os registros já obtidos, preocupam-se mais com as suas novas criações. E a mesma conclusão também é aplicável no consoante à FIFA, visto que uma vez concluída a competição, ela não buscou por renovar os pedidos depositados junto ao INPI.

5. CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou três institutos da propriedade intelectual – Marca, Patente e Desenho Industrial – e os analisou como método de proteção de elementos vinculados ao universo do futebol, tais como bolas, chuteiras e uniformes. Da análise feita, pôde-se verificar, ao longo dos capítulos, principalmente através da pesquisa junto ao site do INPI, a relação existente entre a PI e o esporte, no caso, o futebol. Além disso, também pode-se afirmar que, pelas mudanças no setor esportivo atrelado ao aumento de investimentos, essa relação se tornará quase que indissociável.

Assim, no primeiro capítulo, pode-se observar, após análise doutrinária e legislativa, bem como por meio dos resultados tanto da pesquisa realizada, quanto de notícias, que os símbolos desportivos podem ser protegidos pelos clubes através do registro das marcas e que isso, conforme se evidenciou, já vem sendo uma prática adotada, ao menos, pelos clubes gaúchos objetos da pesquisa.

Isso se deve ao fato de que grande parte do orçamento das equipes é oriunda dos acordos comerciais estabelecidos com empresas parceiras, os chamados patrocinadores. Nesse ponto, ressalta-se que, embora a Lei nº 9.615/98 – Lei Pelé –, no art. 87, assegure às entidades desportivas o direito sobre os seus símbolos e nomes de maneira automática e perpétua, sendo somente necessário que esse exista para tal, para que um clube possa licenciar sua marca, deve proceder o respectivo pedido de registro junto ao INPI, submetendo-se, assim, a todo o procedimento narrado em tópico específico do referido capítulo da marca.

Constatou-se ainda que, além dos clubes, os jogadores de futebol também possuem a possibilidade de registrarem apelidos e outras formas de identificação de suas personas como marcas, garantindo os frutos da exploração comercial de seus nomes e imagens, seja ela direta ou indireta, que ocorre geralmente através de contratos ou acordos de patrocínio. Outrossim, destaca-se que há vedação à existência de sinais distintivos semelhantes num mesmo ramo econômico própria do instituto da marca. Porém, essa vedação não se mostra como um impeditivo, no futebol, mesmo para clubes com escudos parecidos. Aliás, tem-se que isso parece ser um fato corriqueiro no futebol, no qual os fundadores de um novo clube se inspiram

naqueles que possuem maior popularidade na hora de estabelecerem os símbolos de seus clubes, talvez no sentido de aproveitar o impulso oferecido por uma marca já reconhecida.

Além disso, ainda que se tenha apenas um caso registrado no país, verificou-se que a marca de clube de futebol pode ser reconhecida, após procedimento junto ao INPI, como sendo de alto renome. Ressalva-se, no entanto, que essa condição só inibe que novos empreendimentos (produtos ou serviços) que venham a utilizar a marca do clube sem a sua autorização no futuro, assim aqueles produtos ou serviços em circulação anterior ao reconhecimento não são afetados por ela.

No segundo capítulo, pode-se observar que o instituto da patente pode ser utilizado para proteger invenções voltadas ao futebol, assim como aquelas ligadas à prática esportiva de modo geral. Constatou-se ainda que as patentes de elementos ligados ao futebol visam assegurar o direito sobre invenções que possuem como fim a melhoria da qualidade dos equipamentos utilizados pelos atletas, permitindo-lhes uma melhor performance e, por conseguinte, um aumento da qualidade das competições. Além disso, verificou-se, através da pesquisa por patentes de titularidade das marcas Adidas e Nike, que a empresa estadunidense apresenta uma maior preocupação acerca da proteção de suas criações em território nacional, fato que se reflete na diferença significativa de registros encontrados de cada empresa.

Ressalta-se que, através da análise dos registros, constatou-se a possibilidade de o instituto da patente, além de proteger artigos e equipamentos, servir como meio de proteção dos métodos utilizados na fabricação desses produtos especializados. No entanto, vale destacar que o *backlog*, isto é, o tempo para se obter uma patente sobre objetos ligados ao futebol, pode se configurar como um obstáculo para sua escolha como meio de proteção desses artigos, uma vez que os principais produtos das empresas esportivas verificados nessa pesquisa – bolas, chuteiras, luvas e uniformes – possuem uma vida útil considerada curta.

Por sua vez, no terceiro capítulo, também através da pesquisa, pode-se constatar a possibilidade de o desenho industrial ser utilizado como método de proteção de modificações ornamentais em objetos ligados a prática esportiva de modo geral e, em específico, do futebol.

Confirmou-se a possibilidade de se proteger não só o desenho de uma chuteira, bem como os padrões aplicados aos uniformes e bolas de futebol. No entanto, destaca-se o fato de que muitos dos registros verificados não são renovados por seus titulares, não passando, conseqüentemente, do período inicial de vigência desse instituto.

Dessa forma, tornou-se perceptível a questão da efemeridade dos desenhos industriais, uma vez que as mudanças empregadas na configuração ou padrão ornamental desses objetos encontram-se, em sua maioria, condicionadas a novas edições de campeonatos. Assim, por não passarem de modificações estéticas com o objetivo principal de promoverem a competição a qual vinculados, atraindo a atenção do público, nota-se que as empresas apenas buscam proteger seus desenhos somente durante o período de realização de tais eventos, não se preocupando em renová-los após o término destes.

A vista do exposto, conclui-se que todos os institutos da propriedade intelectual aqui analisados podem e são utilizados como forma de proteção de símbolos e objetos ligados ao futebol. Ressalta-se, contudo, que cada um deles apresentou particularidades que devem ser observadas, uma vez que cada um serve para proteger um aspecto distinto desses objetos, podendo estarem presente concomitantemente em um único artigo esportivo, como no caso da chuteira, conforme pode-se observar da imagem abaixo:

Imagem 26 – Exemplificação de aplicação de diferentes institutos de PI sobre uma chuteira.



Fonte: Google Imagens. Busca por chuteira predador 2013. Disponível em: <

Isto posto, tem-se que as pretensões iniciais desse trabalho foram alcançadas, uma vez que foi possível, através do estudo doutrinário, legislativo e da pesquisa ao site do INPI, atestar e estabelecer as relações existentes entre a PI e o futebol. Por fim, como já expressado na introdução, este trabalho não tem a intenção de esgotamento do tema, inclusive, acredita-se que possa servir como ponto de partida para novos estudos. A propósito, sugere-se aprofundar o estudo do instituto da marca no tocantes àquelas consideradas como não tradicionais, muitas das quais carecem de previsão legal, incluindo sua possível relação com o futebol, que em razão da delimitação do escopo deste trabalho não foram objeto de análise neste momento.

BIBLIOGRAFIA

ACORDO de Estrasburgo Relativo à Classificação Internacional de Patentes. 7 de Janeiro de 1978. Disponível em: <<http://www.gddc.pt/siii/docs/dec11-1978.pdf>>. Acesso em: 26 abr. 2019.

ACORDO de Locarno para a Classificação Internacional de Desenhos e Modelos Industriais. 8 de outubro de 1968. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/arquivos/loc-12-_2019_versao-final.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2019.

ACORDO de Nice para a Classificação Internacional de Produtos e Serviços. 15 de junho de 1957. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menuservicos/marcas/classificacao/arquivos/ncl-10_-_2015_guia_do_usuario_e_notas_explicativas_retificado_em_pdf.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2019.

ACORDO de Viena para a Classificação Internacional de Elementos Figurativos de Marcas. 1973. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menuservicos/marcas/classificacao/arquivos/viena.pdf>>. Acesso em: 26 abr. 2019.

ACORDO sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. 12 de abril de 1994. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em: 26 abr. 2019.

ABRANTES, Guilherme de Mattos. **Clubes de futebol devem registrar marcas no INPI**. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2011-jul-25/clubes-futebol-registrar-marcas-nomes-inpi>>. Acesso em: 14 jun. 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **Desenhos industriais**: da anterioridade do todo quanto à parte, e vice-versa. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/desenhos_industriais.pdf>. Acesso em: 23 maio 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **Os requisitos da patente de invenção**. Disponível em: <denisbarbosa.addr.com/119.rtf>. Acesso em: 27 maio 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. Disponível em: <<file:///C:/Users/sreck/Desktop/UMA%20INTRODUÇÃO%20À%20PROPRIEDADE%20INTELECTUAL.pdf>>. Acesso em: 23 abr. 2019.

BARRADAS, Madalena. **O Desporto e a Propriedade Intelectual**. Disponível em: <<https://www.clarkemodet.com/pt-pt/news-posts/o-desporto-e-a-propriedade-intelectual/>>. Acesso em: 20 abr. 2019.

BRANCO, Gilberto. **Propriedade intelectual**. Curitiba: Aymar, 2011.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Planalto**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 abr. 2019.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Planalto**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 20 abr. 2019.

BRASIL. LEI Nº 9.615, de 24 de março de 1998. **Planalto**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9615consol.htm>. Acesso em: 20 abr. 2019.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Vol. I. Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 3. ed. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Vol. II, Tomo I. Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Vol. II, Tomo II, parte III. Das marcas de fábricas e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CONVENÇÃO de Paris para Proteção da Propriedade Intelectual. 7 de julho de 1883. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em: 23 abr. 2019.

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

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; LASTRE, José Manuel Otero Lastres; AGRA, Manuel Botana. **Manuel de la propiedad industrial**. Madrid: Marcial Pons, 2013.

FERRAZ, Jose Eduardo Junqueira. **INPI: Flamengo é Marca de Alto Renome**. Disponível em: <<https://globoesporte.globo.com/blogs/esporte-legal/post/2019/01/15/inpi-flamengo-e-marca-de-alto-renome.ghtml>>. Acesso em: 30 maio 2019.

FREIRE, Alexandre Reis Siqueira; CASTRO, Marcello Soares. **Nulidade de Direitos de Propriedade Industrial e Tutela de Urgência Satisfativa**: processo administrativo de obtenção do direito e nulidade das patentes, registros de desenhos industriais e marcas. Disponível em: <<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=f4a4da9aa7eadfd2>>. Acesso em: 02 jun. 2019.

HAMMES, Bruno Jorge. **O direito de propriedade intelectual**. 3. ed. São Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2002.

INPI. **Classificação de Patentes**. Disponível em: < <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/classificacao-de-patentes>>. Acesso em: 10 maio 2019.

INPI – DIRPA. **Diretrizes de Exame de Patente de Modelo Utilidade**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_85-13-anexo_diretrizes_mu.pdf>. Acesso em: 10 maio 2019.

INPI. **Inovação no segmento esportivo foi tema de segunda palestra do Dia da PI**. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/os-impactos-da-inovacao-no-segmento-esportivo-foram-tema-de-debate-da-2a-palestra-do-dia-da-pi>>. Acesso em: 10 maio 2019.

INPI. **Manual para o Depositante de Patentes**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/Manual_deposito_patente.pdf>. Acesso em: 10 maio 2019.

JUNIOR, Eduardo da Gama Camara. **Reflexos e efeitos das ações de nulidade de patentes nas ações de infração de patentes**. Disponível em:<<http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/EDU.pdf>>. Acesso em: 30 maio 2019.

MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves. **Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento: um manual de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000.

MAGALHÃES, Ari. **O que é um Modelo de Utilidade?** Disponível em: <<https://www.oconsultorempatentes.com/post-unico/o-que-e-um-modelo-de-utilidade>>. Acesso em: 14 maio 2019.

MARKETING, STOCK. Mais do que esportistas: atletas também viram marca registrada. Disponível em: <<http://www.stockmarcas.com.br/ModuloArtigo/Default.aspx?idArtigo=43>>. Acesso em: 14 jun. 2019.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva, 2009.

OLIVEIRA, Cintia Bell de. **Fashiw law e propriedade intelectual: uma análise dos métodos de proteção de ativos oriundos da indústria da moda**. 2017. 74f. Trabalho de conclusão(graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Direito. Curso de Ciências Jurídicas e Sociais, Porto Alegre, BR-RS, 2017.

PAESANI, Liliana Minardi. **Manual de propriedade intelectual: direito de autor, direito da propriedade intelectual, direitos intelectuais *sui generis***. São Paulo: Atlas, 2012.

PARANAGUÁ, Pedro. **Patentes e criações industriais**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

PESSATI, Priscila. **Propriedade Intelectual pode impulsionar economia esportiva e desenvolvimento social, diz agência da ONU.** Disponível em: <<https://rematmarcas.com.br/2019/05/31/propriedade-intelectual-pode-impulsionar-economia-esportiva-e-desenvolvimento-social-diz-agencia-da-onu/>>. Acesso em: 25 maio 2019.

PINHEIRO, Lucio Andrade. **Uma comparação entre os símbolos do esporte e as marcas.** Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/PI/99,MI267594,21048-Uma+comparacao+entre+os+simbolos+do+esporte+e+as+marcas>>. Acesso em: 29 abr. 2019.

PRIMEIRO MUNDO REGISTRO DE MARCAS. **Em busca do ouro: PI e esportes.** Disponível em: <<http://www.pnbr.com.br/em-busca-do-ouro-pi-e-esportes/>>. Acesso em: 27 abr. 2019.

PROFNIT. **Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual. Volume 1.** Salvador (BA): IFBA, 2018.

PROFNIT. **Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual. Volume 2.** Salvador (BA): IFBA, 2019.

RODAS, Sérgio. **Inpi reconhece Flamengo como marca de alto renome e proíbe uso em qualquer ramo.** Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2019-jan-12/inpi-reconhece-flamengo-marca-alto-renome>>. Acesso em: 30 maio 2019.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual:** propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. 5. ed. Barueri, SP: Manole, 2014.

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no desenho industrial.** São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982.

Vade Mécum Compacto. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.