

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
GABRIELA RODRIGUES ROSA DA SILVA

A COMPLEXIDADE DOS CONTRATOS EMPRESARIAIS NO ÂMBITO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

São Paulo
2019

GABRIELA RODRIGUES ROSA DA SILVA

A IMPORTÂNCIA DOS INVESTIMENTOS AOS BENS INTANGÍVEIS NO MERCADO
BRASILEIRO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Escola de Direito da Universidade
Presbiteriana Mackenzie como requisito
parcial à obtenção de grau de Bacharel em
Direito.

ORIENTADOR: Professor Hamid Charaf Bdine Júnior

São Paulo

2019

GABRIELA RODRIGUES ROSA DA SILVA

A IMPORTÂNCIA DOS INVESTIMENTOS AOS BENS INTANGÍVEIS NO MERCADO
BRASILEIRO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Escola de Direito da Universidade
Presbiteriana Mackenzie como requisito
parcial à obtenção de grau de Bacharel em
Direito.

ORIENTADOR: Professor Hamid Charaf Bdine Júnior

Aprovada em ___/___/___

BANCA EXAMINADORA

Examinador (a):

Examinador (a):

Examinador (a):

São Paulo

2019

Aos meus pais, irmão e amigos. Quanto à nova Gabriela, recém-formada, eis aqui os primeiros passos.

RESUMO

Este trabalho busca através do estudo de casos e exame da lei, analisar a importância do registro de marca, sob o âmbito contratual e, com destaque para os contratos de *Naming Rights*. Inicialmente, é discorrido o que são bens e como os valores intangíveis se encaixam para agregar valor econômico a uma empresa. Na sequência, é explicado o que pode ser considerado como propriedade industrial e de que forma ocorre sua proteção. Depois disso, é explorada a extração de valor a partir de uma marca registrada e quais são os possíveis litígios na esfera judicial. E, por fim, após uma breve exposição dos casos julgados em território nacional, conclui-se a importância da prevenção de problemas na elaboração minuciosa dos contratos empresariais para um tripé de sucesso: fortalecimento da marca no mercado, maior geração de valor e renomada cartela de clientes.

PALAVRAS CHAVES: Propriedade Industrial. Registro de Marca. Contratos Empresariais. *Naming Rights*.

ABSTRACT

This work seeks through the study of cases and examination of the law, to analyze the importance of trademark registration, under the contractual scope and, especially to the contacts of Naming Rights. Initially, it discusses what assets are and how intangible values fit together to add economic value to a company. The following explains what can be considered as industrial property and how its protection occurs. After that, the extraction of value from a trademark is explored and what are the possible litigations in court waiting. And, finally, with a brief presentation of the cases judged in the national scenario, it is concluded the importance of problem prevention in the elaboration of the business contracts for a successful tripod: brand strengthening in the market, greater value generation and renowned card. from clients.

KEY WORD: Industrial Property Law. Trademark registration. Business Contracts. Naming Rights.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
2. ATIVO INTANGÍVEL	10
2.1. O que são bens e como são classificados?	10
2.2. Como podem ser inseridos dentro do âmbito contratual?.....	11
2.3. Naming Rights	14
2.4. O que pode ser considerado como Propriedade Industrial?.....	16
2.5. Qual a definição de marca e como se dá o pedido de registro?	17
2.5.1. Protocolo de Madri	19
2.5.2. Garantias após o registro	22
2.6. De que forma os frutos deste investimento serão colhidos?.....	23
3. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SUAS IMPLICAÇÕES AO MERCADO ...	25
3.1. Capital Intelectual	25
3.2. Goodwill	26
3.3. Goodwill x Capital intelectual	27
3.4. De que forma um ativo intangível pode ser rendável a uma empresa?	32
3.5. Casos Brasileiros Relevantes Dentro do Esporte.....	33
3.6. Quais são os possíveis litígios entre contratante e contratado em um caso de propriedade industrial? Há peculiaridades para os contratos de “ <i>Naming Rights</i> ”?.....	36
3.7. Jurisprudência	37
4. CONCLUSÃO.....	45
REFERÊNCIAS	49

1. INTRODUÇÃO

As transformações mercadológicas se deram em diferentes momentos da história, mas pode-se dizer que foram diretamente influenciadas pelo fenômeno da globalização. Inicialmente, o mercado financeiro buscava investir seus ativos em bens tangíveis (corpóreos) através de máquinas e utensílios de produção; de forma a intensificar a fabricação de produtos para venda. Nesta época, o intuito era produzir cada vez mais.

Ocasão pela qual, deu-se a Revolução Industrial, fortalecendo assim, a ganância por faturamentos cada vez maiores. Assim, eclode a crise de 1929, também chamada de Grande Depressão, gerando o colapso do capitalismo com o liberalismo econômico, tendo em vista a lei da oferta e da demanda, ao passo que o mercado de capitais se autodesregulou com a superprodução das fábricas, impactando na quebra da economia mundial.

Neste ínterim, as empresas foram obrigadas a atrair novos métodos para a obtenção de “mais valia”¹, trocando os aparatos mecânicos para o surgimento de algo novo. Trata-se de um período de transição na economia mundial, abandonando a era da indústria e adentrando a era do conhecimento, através da computação e automação, acarretando valor aos bens intangíveis (incorpóreos).

Trata-se de uma mudança de perspectiva que enfatiza o valor das empresas com base em seus intangíveis, e não nos tangíveis como costumava ser. Com o passar do tempo, as discussões abrangem o campo das ideias e a formulação de estratégias começa a girar no desenvolvimento das competências individuais, sendo o conjunto de ações humanas aquelas que levam a produzir lucro, sendo ele tangível ou intangível, onde o conhecimento e sua transferência são consideradas a força motriz por trás dos processos organizacionais.

De acordo com Stewart e Zadunaisky (1998), o capital intelectual adentrou o mercado pois trata-se de um conjunto de bens valiosos e imateriais que se encontram na posse conjunta dos empregados, na soma de experiência, habilidades, conhecimento e informação. É em torno dessa posse que a geração e a manutenção de vantagens competitivas se tornam possíveis (BUENO, 1998).

Segundo a doutrina de Souza e Nemer (1993, p. 5), as primeiras iniciativas acerca do conceito marcário, estabeleceram-se através da Convenção da União de Paris (1883)² para a

¹ Aqui, aplica-se o conceito sociológico criado por Karl Marx.

² Promulgada a referida convenção, ressalta-se que o Brasil foi um dos signatários.

proteção da propriedade industrial, bem como a evitação de práticas de concorrência desleal, sendo nítido o caráter de segurança ao consumidor.

Na sequência, deu-se início a uma onda de incentivos aos países industrializados para construção de uma legislação específica acerca do tema; sendo os Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha os mais preocupados naquela época.

Ocorre que, a necessidade de mudança surgiu mais rapidamente que a própria legislação acerca do tema dado o grau de complexidade da intangibilidade dos valores. Assim, precisou-se de conflitos entre empresas consolidadas para desbravar o entendimento dos tribunais sobre a presente questão e adjunto da lei, criar-se uma jurisprudência pacífica acerca do assunto.

Em resposta as diferentes demandas, é fundada a Organização Mundial de Propriedade Industrial (OMPI)³ em 1998, com a finalidade de “oferecer a um número crescente de públicos-alvo os conhecimentos técnicos e ferramentas necessários para atuar em um ambiente de PI, utilizando o sistema de PI e gerenciando ativos de PI”; bem como, a promoção da “cooperação para fortalecimento do capital humano em PI através de uma rede global em PI com parceiros e partes interessadas.”

Com o passar do tempo, as atividades que envolvem a matéria de propriedade industrial passaram a ser mais populares no ordenamento jurídico. Como prova de um resultado eficaz, salienta-se neste trabalho, a força das marcas dado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.⁴

Assim, adentra-se ao tema para incentivar a importância da propriedade industrial, especialmente dentro do âmbito contratual, na geração de valor econômico e financeiro.

³ OMPI: Órgão competente para a proteção da marca em âmbito internacional - <https://www.wipo.int/academy/pt/>

⁴ Art. 2º da Lei nº 9.279 de 1996 (LPI): http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm

2. ATIVO INTANGÍVEL

2.1.O que são bens e como são classificados?

De acordo com a doutrina, “bens são valores materiais ou imateriais que podem ser objeto de uma relação de direito.” (CURSO DE DIREITO CIVIL – Washington de Barros Monteiro).

A partir disso, classifica-se os critérios de importância, nos quais, o legislador considera as qualidades físicas ou jurídicas que contenham mobilidade, fungibilidade, divisibilidade etc. estipulados pelo Código Civil, no Livro II da Parte Geral, em título único.

Dito isso, ressalta-se a definição de ativo intangível “é um ativo de capital que não tem existência física, cujo valor é ilimitado pelos direitos e benefícios que antecipadamente sua posse confere ao proprietário.” (KOHLER *apud* IUDÍCIBUS, 1997, p. 203).

Os ativos intangíveis formam uma das áreas mais complexas da teoria da contabilidade, em parte em virtude das dificuldades de definição, mas principalmente por causa das incertezas a respeito da mensuração de seus valores e da estimação de suas vidas úteis. (...) A palavra intangível vem do latim *tangere*, ou tocar. Os bens intangíveis, portanto são bens que não podem ser tocados, porque não têm corpo. Mais formalmente diz-se que os ativos intangíveis são incorpóreos. (HENDRICKSEN & VAN BREDA, 1999, P.388).

Dentro do âmbito do Direito Civil, dispõe o artigo 85 do referido *Codex*, através da nomenclatura “fungível” para definir que tratam-se de bens com a possibilidade de substituição por outro de mesma espécie. Logo, conclui-se que, a fungibilidade dos bens, de forma geral, deriva de sua própria natureza.

Ocorre que, para o objeto do presente estudo, aplica-se a infungibilidade. Ainda que o Código Civil não traga o conceito exato, a aplicação do termo discorre aos bens móveis insubstituíveis por outros.

Nesse sentido, discorre Washington de Barros Monteiro em sua doutrina (2005, p. 184):

A fungibilidade ou infungibilidade é predicado que resulta, em regra, da própria qualidade física, da própria natureza da coisa. Mas pode advir igualmente da vontade das partes. Estas, por convenção, tornam infungíveis coisas intrinsecamente fungíveis.

Já para Orlando Gomes (2001, p. 222):

Serviço fungível é o que pode ser prestado por outra pessoa que não o devedor. O credor tem a faculdade de mandar executá-lo por substituto, a expensas da outra parte. Serviço não fungível, o que se contrata *intuitu personae*, isto é, em atenção às qualidades pessoais do devedor. Sua execução por terceiro ou é impossível ou desinteressante ao credor.

Desta forma, insta salientar que a infugibilidade é tratada dentro do universo intelectual, visto que seu conceito não é palpável; mas, pode vir a ser um negócio muito rendável se explorado no campo dos contratos.

2.2. Como podem ser inseridos dentro do âmbito contratual?

Dentro do Código Civil, dispõe o artigo 421 que “a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”. Assim, faz-se necessária a análise das classificações contratuais.

De acordo com a doutrina, para que um contrato seja típico, ou nominado, ele precisa ser regulamentado pelo ordenamento jurídico. Logo, os atípicos, ou inominados, atuam nos termos do princípio da autonomia privada das partes. Portanto, “a tipicidade ou atipicidade do contrato se fixa pelo querer das partes e orientam o regime normativo do negócio jurídico bilateral celebrado” (Nelson Nery Junior, Rosa Maria De Andrade Nery – p. 61).

Um bom exemplo para o objeto do presente estudo, são os chamados *Naming Rights*⁵, os quais, serão desenvolvidos mais afundo no decorrer do trabalho. Mas, de toda forma, tratam-se de contratos empresariais atípicos, bilaterais, onerosos e temporários.

Havendo poucos exemplos em solo brasileiro, essa nova forma de contrato, ainda que muito utilizada em países estrangeiros, não deixa pressupostos específicos, sendo muito comum em sua prática, a utilização de analogias através de contratos de compra e venda e/ou cessão de direitos.

De acordo com o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, o contrato de compra e venda:

É o contrato pelo qual um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Gera apenas obrigações. A transferência do domínio depende da tradição, para os móveis (art. 1.226) e do registro para os imóveis (art. 127).

⁵ O termo “naming rights” será trabalhado em língua estrangeira, pois até o presente momento não existe uma tradução literal em português.

Assim, fica explícito o caráter essencial que a tradição tem para os bens móveis, não bastando uma mera assinatura ao contrato na presença de duas testemunhas. Trata-se de um direito obrigacional entre as partes contratantes, onde o credor se obriga a transferir o domínio de coisa certa e o devedor, de pagar-lhe quantia, previamente determinada, em espécie.

Ocorre que, dentro da divisão dos ativos intangíveis e infungíveis, em destaque ao contrato de *Naming Rights*, não há referência a um domínio, mas sim, a destinação de um local físico, podendo ser desde uma casa de shows até um estádio de futebol, para a promoção de um nome.

Essa nova forma de contrato, é muito conhecida em outros países, que tem como escopo principal ser uma nova fonte de renda para quem cede os *Naming Rights*. Mas, ainda que ingresse no mercado brasileiro a passos curtos, já é possível verificar seus efeitos no ordenamento jurídico e também, sob o viés do marketing.

Ainda neste capítulo, ressalta-se outra modalidade contratual, disposta na Lei de Propriedade Industrial (LPI) através dos artigos 139 e seguintes; tratando-se do contrato de licença para uso da marca, o qual, deverá ser averbado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) “para que produza efeitos em relação a terceiros”.

No mais, insta salientar que o procedimento administrativo de averbação contratual de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos, não é exclusivo aos contratos de licença, mas também as cessões de direito e aos contratos de transferência de tecnologia⁶.

⁶ Instrução Normativa INPI/PR nº 070, de 11 de abril de 2017

Art. 2º - O INPI averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão de direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de tecnologia e de franquia a seguir:

I - Licença de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de licença e de sublicença para exploração de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 61 a 63 da Lei nº 9.279, de 1996; 2
b) o contrato de licença e de sublicença para exploração de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei nº 9.279, de 1996; e,
c) o contrato de licença e de sublicença para uso de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 139 a 141 da Lei nº 9.279, de 1996.

II - Cessão de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de cessão de patente concedida ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 58 a 60 da Lei nº 9.279, de 1996;
b) o contrato de cessão de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei nº 9.279, de 1996; e,
c) o contrato de cessão de registro de marca ou de pedido de marca, conforme disposto nos artigos 134 a 138 da Lei nº 9.279, de 1996.

III - Transferência de tecnologia:

a) o contrato de fornecimento de tecnologia (“know how”) que compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços; e,

Após os trâmites administrativos para averbação, tanto o titular quanto o licenciado da marca poderão tomar medidas em nome próprio contra eventuais tentativas de contrafação dos direitos licenciados.

Ocorre que, vale frisar que tais medidas apenas poderão ser tomadas caso o contrato em questão, tanto de cessão quanto de transferência, autorize o licenciado a proceder dessa forma. Logo, a averbação pelo INPI, autarquia competente, não é requisito único para que o licenciado adote medidas em nome próprio; muito embora ela seja indispensável para a eficácia do negócio jurídico.

Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região já se manifestou acerca do tema:

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTES - REMUNERAÇÃO PELO USO DE PATENTE - ROYALTIES - CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES - RECURSO PROVIDO I

- Ora, a atribuição do INPI para averbar contratos que envolvam cessão de patentes, marcas e transferência de tecnologia, prevista nas leis de Propriedade Industrial (Lei nº 9.276/96), de remessa de dividendos para o exterior (Lei nº 4.506/64) e do Imposto de Renda (Lei nº 4.506/64 e Dec. nº 3.000/99), tem por escopo: (1) conferir eficácia contra terceiros, sem prejuízo dos efeitos já produzidos inter-partes, desde a assinatura; (2) permitir a remessa de pagamento para o exterior, a título de royalties; e (3) permitir a dedutibilidade fiscal de valores remetidos para o exterior. II - Da leitura dessas leis, e das demais que versam sobre as atividades econômicas no país, não se extrai nenhum dispositivo que delimite valores ou percentuais a serem praticados pelas partes, no âmbito de seus interesses industriais e produtivos, denotando que as diretrizes econômicas do país, após o advento da constituição de 1988, têm sido todas no sentido de primar pela livre iniciativa e concorrência de mercados, com ampla abertura ao capital estrangeiro, a partir da década de 90. III - De modo que, diante do quadro legislativo vigente, não pode o INPI, a seu exclusivo critério, adentrar o mérito de negociações privadas, para impor condições, a seu exclusivo critério, valendo-se de percentual engendrado para outros fins - de dedutibilidade fiscal - resultando, ao meu sentir, em erro invencível na aplicação da lei. A uma, por inexistência de atribuição para tal ingerência. A duas, por inexistência de norma ou política pública de delimitação de preços. A três, por se tratar de ato de pura especulação, dada a absoluta falta de conhecimento técnico da Autarquia das políticas de preços de mercado e seus reflexos na produção, existindo, como se sabe, entes federativos especialmente aparelhados para tal fim. E a quatro - porque sob a égide de um estado de direito e da livre iniciativa não cabe ao aparelho do estado intervir onde as partes não se sentem prejudicadas, sob pena de substituir-se o império da lei, pelo do assistencialismo. IV - Recurso provido. (Tribunal Regional Federal da 2ª região, Apelação em Mandado de Segurança n.º 71138 RJ 2007.51.01.800906-6, Relator Desembargador Federal Messod Azulay Neto)⁷

b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados. IV - o contrato de Franquia empresarial regido pela Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994.

⁷ BRASIL. Tribunal Regional Federal. Apelação em mandado de Segurança nº 71138 RJ. Propriedade Industrial. Patentes. Remuneração pelo uso de patentes. Royalties. Convenção entre as partes. Recurso provido. Relator Desembargador Federal Messod Azulay Neto. DJU, 15.05.2009.

Conforme exposto por Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur, “a averbação ou o registro tornam o contrato oponível erga omnes; inclusive, e principalmente, para que o licenciado possa, eventualmente, fazer valer os direitos de propriedade industrial licenciados contra possíveis violadores”⁸.

Assim sendo, é obrigatória a averbação pelo INPI de contrato que trate de transferência de tecnologia a fim de que o licenciado da marca ou da patente, o adquirente da tecnologia e o receptor dos serviços técnicos especializados estejam autorizados a tomar medidas em nome próprio contra eventuais tentativas de contrafação dos direitos licenciados.

Com relação à validade perante terceiros, há jurisprudência nesse sentido:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – LICENÇA PARA USO DE MARCA – REGISTRO NO INPI – MEDIDA CAUTELAR – LIMINAR – DEFERIMENTO.

O contrato de licença para uso de marca, para valer contra terceiros, precisa estar registrado no INPI. Assim, não ofende o artigo 140, § 2º, da Lei n.º 9.279/96, a decisão que defere liminar em autos de ação de busca e apreensão, proposta pelo licenciado, cujo contrato está devidamente registrado, contra o antigo usuário da marca, que não o registrou. Recurso especial não conhecido. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n.º 606443, Relator Ministro Castro Filho).

Diante de tamanha burocracia para a elaboração dos contratos e posterior averbação, surge-se a Instrução Normativa 70, de 11 de abril de 2017, trazendo maior celeridade aos procedimentos administrativos. Segundo a Sócia Cândida Ribeiro Caffé do reconhecido escritório Dannemann Siemsen Advogados, com a vigência da IN70, o processo de averbação e registro, tornou-se sintetizado, visto que a postura adotada pelo INPI passou a ter “caráter mais registral e de menor intervenção na liberdade das partes de contratar.”⁸

Portanto, há diversos exemplos de contratos empresariais em âmbito da propriedade industrial. Dito isso, adentra-se ao tema, com ênfase nos casos de *Naming Rights*.

2.3. Naming Rights

Os denominados *Naming Rights*, ainda que, presentes como vocábulo estrangeiro e sem tradução específica à língua nacional, podem ser referidos como “direito de nome”, “direito de nomeação” ou ainda, “direito sobre a propriedade de nomes”.

⁸ SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro, coordenadores. Propriedade intelectual: “Contratos de propriedade industrial e novas tecnologias”. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 83.

⁹ http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/Informativo_V1_PT_Final_3.pdf

Em suma, tratam-se de contratos empresariais para a concessão do uso de uma marca em determinado local – podendo ser público ou privado- para exposição, gerando o fortalecimento do nome em transmissão e o reconhecimento em massa.

Para a professora Ann Bartown (2007, p. 922):

O direito de nomear uma parte de um bem, seja tangível ou um evento, usualmente concedido em troca de compensação financeira. Instituições como escolas, locais de culto e hospitais têm a tradição de conceder a doadores o direito de nomear instalações em troca de contribuições, seguindo a regra geral de que quanto maior a contribuição, maior a instalação a ser nomeada.

Para Greg C. Ashley e Michal J. O'Hara (2001, p.2):

Em sua forma mais simples, o direito de nomeação pode ser amplamente definido como o privilégio de associar o nome de um patrocinador a um edifício, projeto ou evento, incluindo o nome do patrocinador no título do item que está sendo denominado.

Logo, verifica-se que para a realização da referida prática, há necessidade de uma “troca de compensação financeira”, tornando os contratos de *Naming Rights* viáveis dentro de um modelo econômico capitalista.

Após análise dos casos de sucesso, ressalta-se que a relação entre “patrocinador” e marca é de interação, pois o retorno econômico abrange ambas as partes. Assim, para a empresa que cede seu nome, em um investimento alheio, coloca-se em um patamar de confiabilidade, trazendo um status de sucesso ao seu empreendimento; já para a marca, acaba por promover maior visibilidade ao seu produto, atraindo novos clientes e compradores. Constrói-se então, um tripé de sucesso, gerando retornos financeiros, institucionais e visuais.

Além disso, insta salientar que os contratos empresariais voltados ao *Naming Rights*, são comumente fixados em um alto valor de poder aquisitivo. E, dentro de sua evolução histórica, verifica-se sua proximidade com o mundo do esporte. O primeiro caso noticiado envolvendo o uso do nome foi na cidade de Chicago, nos Estados Unidos da América, em 1926.

Trata-se da casa do time de *baseball Chicago Cubs*, da MLB. Em suma, seu antigo proprietário, *Wrigley Field Jr.*, também dono da fábrica de chicletes “*Wrigley Gum Company*”, resolveu alterar o nome da arena esportiva para *Wrigley Field*. Ainda que não houve um novo contrato firmado para licença do uso do nome, salienta-se que a mera ideia de cessão, abriu precedentes.

Assim, passados 40 (quarenta) anos do caso *Wrigley Field*, o time de futebol americano *Buffalo Bills* celebrou contrato com o fabricante de alimentos *Rich Products Corporation*, nascendo então, o estádio *Rich Stadium*⁹, localizado nos subúrbios de *Buffalo*, Nova Iorque.

Com isso, a concepção dos chamados *Naming Rights* cresceu exponencialmente; não só na América do Norte, mas como em todo o continente Europeu, ocasionando em acordos milionários.

Dentro do território brasileiro, há 3 (três) grandes casos envolvendo os times de futebol: (i) Arena Fonte Nova; (ii) Allianz Parque; e (iii) Arena de Pernambuco; os quais, serão discorridos mais tarde ainda neste trabalho.

2.4.O que pode ser considerado como Propriedade Industrial?

Dentro do território nacional, salienta-se que a propriedade industrial é o escopo de proteção das criações advindas do intelecto humano, salvos os direitos autorais que são referentes à propriedade intelectual, através dos direitos exclusivos sobre bens intangíveis, de forma a excluir terceiros de uso, abstenção, reprodução e venda.

Assim, após a concessão deste direito, vale a ressalva das normas aplicáveis no país, sendo elas: a Constituição Federal (artigo 5º, XXIX), os tratados e convenções assinados pelo Brasil (Convenção da União de Paris (CUP) e o Acordo de Comércio Relacionado aos Direitos da Propriedade Intelectual (TRIPS)) e a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96).

Sendo a propriedade industrial um conjunto de direitos sobre os bens intangíveis, como as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais e as marcas; àqueles que pretendem gozar de tais proteções, devem solicitar registro ao órgão competente: o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Inclusive, insta salientar a definição de cada um dos integrantes da propriedade industrial, diferenciando-os, portanto, de marca, que será objeto de estudo do presente trabalho:

¹⁰ www.buffalobills.com

- a) Invenção: não possui definição legal, tendo sido optado pelo legislador, por critério de exclusão, não considerar como invenção aquilo disposto nos incisos do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial;
- b) Modelo de Utilidade: possui definição legal no artigo 9 da Lei de Propriedade Industrial, sendo considerada um “aperfeiçoamento da invenção” (p.137, ULHOA, Fábio), e o que não é considerado como modelo de utilidade está disposto, também, nos incisos do artigo 10 da mesma lei;
- c) Marca: “são os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (LPI, art. 122), que identificarem, direta ou indiretamente, um produto ou serviço. Ainda, não serão registráveis como marca aquilo disposto nos incisos do art. 124 da referida Lei.

Para o presente estudo, verifica-se que não há regulamentação específica aos contratos de *Naming Rights*, tendo em vista seu tratamento dentro da esfera do marketing, desta forma, aplica-se, ao que se encaixar, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279 de 1996, LPI).

2.5.Qual a definição de marca e como se dá o pedido de registro?

Pode-se considerar como marca qualquer sinal ou termo que seja de fácil visualização ao consumidor acerca de um produto ao serviço. Nesse sentido, ressalta-se o conceito dado pela própria autarquia competente (INPI), nos exatos termos:

Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços.

E, através da LPI (Lei nº 9.279 de 1996), em seu artigo 122: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” Logo, o caráter de distintividade é requisito legal, trazendo sanções não só ao “parasita” que se utiliza do nome, mas também aos imitadores de conteúdo, podendo inclusive configurar crime com pena de detenção de 1(um) a 3(três) meses, ou multa, conforme disposto no artigo 191 da LPI¹⁰¹¹.

Para a presunção completa, na configuração de existência de ilícito penal em caso de imitação, precisa-se da comprovação de confusão ao consumidor. Nesse sentido, afirma Heleno Fragoso, ao citar Nelson Hungria:

Tratando da imitação, o juiz não deve ater-se a exame meticoloso dos elementos formativos de ambas as marcas, mas colocar-se na situação do consumidor que não tem presente o produto com a marca autêntica, e averiguar e a marca questionada é capaz de despertar a lembrança, ainda que fugaz, da marca autêntica.¹²

Nesses casos de reprodução ou imitação, “para evitar dano irreparável ou de difícil reparação”¹³, é assegurado ainda pela LPI, a apreensão de todos os produtos infratores que contenham a marca.

Ademais, acerca dos efeitos de seu uso, vale citar que o Brasil adotava o sistema atributivo de direitos, ou seja, a proteção pela propriedade industrial é decorrente do registro. Mas, com o passar do tempo, a doutrina veio se diversificando e atualmente, há possibilidade de pleitear um direito, personalíssimo e intransferível, nos casos de boa-fé.

Dito isso, destaca-se suas principais classificações presentes no Capítulo I – Da Registrabilidade, Seção I – Dos Sinais Registráveis Como Marca, da LPI, mais especificamente no artigo 123:

a) Marcas de Produto ou Serviço: “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”;

b) Marca de Certificação: “aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada”; e

c) Marca de Coletiva: “aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.”

Após a concessão do bem imaterial e antes da promulgação do Protocolo de Madri¹⁴, para que seja concedido o registro, iniciava-se um processo através de um formulário; no

¹¹ Art. 191, LPI - Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

¹² Heleno Cláudio Fragoso. Lições de Direito Penal – Parte Especial, 9ª edição, volume 1, página 613.

¹³ Artigo 209, §2º da LPI.

¹⁴ Decreto nº 10.033 de 1º de outubro de 2019 – “Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum de Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica. ”

qual, poderia ser realizado tanto fisicamente quanto *online* pelo sistema e-Marcas. Ocorre que, era estritamente relevante que uma busca prévia seja realizada em nome do interessado, pois após o depósito, não restaria deferido em casos de marcas já existentes.

Na sequência, ocorreria a análise pela autarquia competente ao preenchimento de todos os requisitos formais necessários para a concessão do registro e caso tudo estivesse nos conformes, haveria a garantia dos direitos marcários exclusivos ao nome escolhido.

2.5.1. Protocolo de Madri

Em 02 de outubro de 2019, o “Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas” entrou em vigor no Brasil através do Decreto nº 10.033, de 1º de outubro de 2019, trazendo novas atribuições para o INPI, o grande protagonista nesta nova etapa.

Em suma, o Protocolo de Madri pretende desenvolver um procedimento único, no qual 121 países são signatários, para garantir um registro internacional, a partir de três idiomas oficiais: inglês, francês e espanhol.

De acordo com próprio INPI¹⁵, o intuito da promulgação do Protocolo, consiste na “redução de tempos de exame; análise de impactos e de necessidades de pessoal; desenvolvimento de sistemas de TI; criação e modificação de procedimentos operacionais, Atos Normativos e treinamentos.”

Para que haja eficácia às pretensões acima destacadas, foram criadas medidas facilitadoras no registro de marcas perante o mundo, nas quais, vale frisar algumas delas: (i) formulário único; (ii) gestão centralizada da inscrição internacional, inclusive para designações subseqüentes; (iii) procurador não obrigatório; (iv) moeda única de negociação; (v) previsibilidade temporal etc.

Acerca da nova solução, indaga-se se o referido procedimento será vantajoso para o empresário nacional, tendo em vista o cenário nos dias vigentes de estagnação econômica e a modesta parcela de empresas brasileiras titulares de marcas em outros países.

¹⁵http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/arquivos/protocolo-de-madri-entra-em-vigor-em-2-de-outubro_ap-para-usuarios-site-inpi.pdf

De acordo com a Sócia Ana Lúcia de Sousa Borda¹⁶, sócia do renomado escritório em Propriedade Industrial Dannemann Siemsen:

Esse cenário não será alterado em decorrência apenas da adesão do Brasil ao Protocolo. Não há elementos que levem a pressupor a existência de uma demanda reprimida, com um número expressivo de depósitos de marcas no Brasil com designações para outros países meramente em decorrência da entrada em vigor do protocolo. Aliás, seria ingenuidade ver, no protocolo, uma fórmula mágica e nova para a solução de velhos problemas.

No entanto, sinaliza que o surgimento desta nova ferramenta pode ser útil, tendo em vista a expressiva diminuição de tempo e a redução respeitável de custos, nos exatos termos:

O Protocolo de Madri, é sem dúvida alguma, o mecanismo apropriado para atender à demanda, vez que, a partir de um único pedido ou registro base, o interessado agora está em condições de designar mais de 100 países membros do protocolo, reivindicando proteção para suas marcas em todas as classes de produtos e serviços que forem de seu interesse.

Tal mudança é decorrente da adoção do sistema multiclasse, bem como da concentração de poder por meio da Secretaria Internacional da Organização Mundial para a Proteção da Propriedade Intelectual (OMPI) englobando todas as classes de produtos e serviços em busca de proteção através de somente um pedido de marca.

Nas palavras de Flávia Tremura em entrevista à Folha de S.Paulo¹⁷: “uma empresa de cosméticos que queira registrar sua marca para os produtos para pele e também para bolsas de couro hoje precisa fazer dois pedidos porque os itens são de classes diferentes. Com a solicitações multiclasse, isso pode ser unificado. ”

Além disso, a partir do Protocolo de Madri é possível uma marca pertencer a mais de um titular, em outras palavras, abriu-se uma alternativa para registro de marca em regime de cotitularidade. Reforçando, mais uma vez, o viés facilitador do Protocolo.

Dito isso, salienta-se que a extensão da proteção marcária para mercados internacionais, não obriga o titular a reivindicar suas classes conforme apontadas no Brasil, de

¹⁶https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI313293,91041-Sera+o+Protocolo+de+Madri+vantajoso+para+o+empresario+nacional?utm_campaign=%C3%9Altimas+Not%C3%ADcias&utm_content=Ser%C3%A1+o+Protocolo+de+Madri+vantajoso+para+o+empres%C3%A1rio+nacional%3F+-+Migalhas+de+Peso+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=%C3%9Altimas+Not%C3%ADcias+29%2F10%2F2019

¹⁷ <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/10/protocolo-de-madri-que-simplifica-registro-de-marcas-entra-em-vigor-no-brasil.shtml>

forma que, ao realizar um pedido no exterior, o titular poderá indicar até uma quantia menor de classes, salvo em caso de classe distinta do objeto de Inscrição Internacional.

Além disso, para que o pedido de registro internacional ocorra de acordo com a conveniência de seu titular, ressalta-se a necessidade de fixação de um estabelecimento comercial em um país signatário. Aplicando a um caso hipotético, não haveria proteção a uma empresa sediada em país não aderido ao protocolo, ainda que seu sócio residisse em solo brasileiro.

Vale lembrar ainda, com ênfase ao cenário nacional, que os benefícios advindos do Protocolo são para todos os seus signatários, abrangendo tanto empresas locais, quanto estrangeiras em busca de proteção em solo brasileiro.



Apenas à título de exemplo, segue gráfico demonstrativo acerca dos mercados internacionais mais atuantes via Protocolo no ano de 2018 de acordo com a *Madrid Yearly Review*¹⁸:

Assim, a adesão ao Protocolo não significa apenas a desburocratização do registro com a simplificação de tarefas, mas também a iniciativa brasileira em se aprofundar no campo empresarial, facilitando o desenvolvimento entre as nações signatárias, as quais, totalizam-se em 121 nações¹⁹.

De acordo com o INPI, a previsão para o primeiro ano de vigência do tratado, é de 60 mil solicitações estrangeiras²⁰, através de depósito eletrônico, mediante o pagamento das respectivas custas (taxa única).

¹⁸ Fonte: Madrid Yearly Review 2019

¹⁹ https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

²⁰ <https://abpi.org.br/wp-content/uploads/2019/10/ABPI-em-Pauta-03-10-19.pdf>

Após a realização do pedido de depósito na página do INPI, os documentos serão remetidos à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO) para análise e posterior envio ao destino pretendido. Ainda não concedido o registro, o pedido passará ainda pelo crivo do respectivo país; para finalmente, após o deferimento, a obtenção da proteção.

Em caso de prorrogação, o prazo tornou-se único para todos os países, passando a ser de 10 (dez) anos, eliminando assim, qualquer tipo de controvérsia e a obrigação de análise de diferentes controles.

Portanto, a adesão brasileira deve ser considerada como um avanço em âmbito empresarial na tentativa de influenciar as empresas nacionais a depositarem suas marcas em mercados externos, trazendo maior representatividade as nossas marcas, bem como prestígio ao nosso país.

2.5.2. Garantias após o registro

Inicialmente, é importante informar que além do Protocolo de Madri, o Brasil é também é signatário do Sistema Atributivo de Direitos, desta forma, a propriedade de um sinal distintivo é decorrente do registro

Ao titular, garante-se o uso exclusivo em todo o país e ainda, é assegurado o direito de cessão do registro, licenciamento do uso e zelo pela integridade material ou reputação, com fundamento nos artigos 129 e 130 da LPI.

Em caso de registro internacional, a partir da data dessa designação equivale-se a um “conjunto de registros nacionais”, tendo em vista uma maior flexibilidade nas extensões territoriais de proteção.

Assim, o direito de proteção conferido pelo registro da marca será assegurado a quem obteve o registro validamente concedido ou através da boa-fé do interessado, antes da data do depósito ou da prioridade de registro, já explorava o objeto no país. Ao qual, será assegurado sua exploração sem qualquer ônus, de acordo com o *caput* do artigo 110 da LPI.

No mais, salienta-se que o escopo de proteção, após o registro, abrange “uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.” (Artigo 131, LPI).

E também, vale lembrar que uma vez registrada a marca, seus efeitos serão válidos apenas após a publicação de sua anotação pelo INPI, através do meio de comunicação oficial, a Revista da Propriedade Industrial (RPI), disponível no portal do Instituto.

2.6. De que forma os frutos deste investimento serão colhidos?

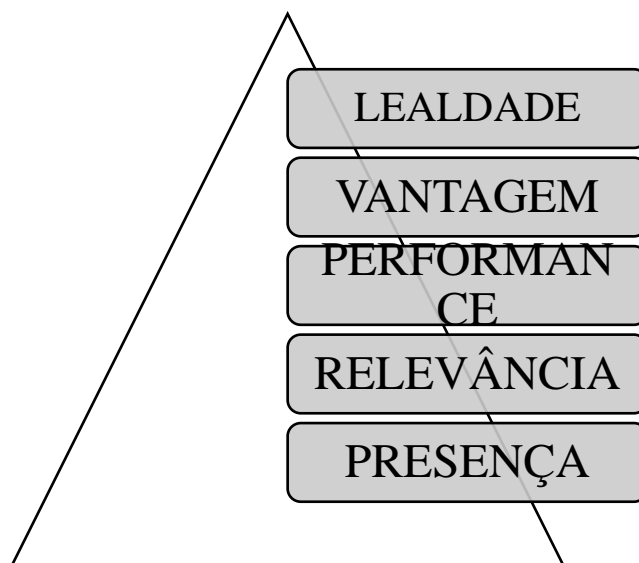
Não há dúvidas que para a extração de valor, uma empresa preze pelos seus ativos tangíveis. Ocorre que, através dos intangíveis, em especial ao presente estudo, a marca, é possível atrelar o atributo confiança entre produto e consumidor. Fala-se, novamente, na criação de um vínculo. Segundo Eduardo Tomiya (2010, p. 116): “Em geral, o consumidor utiliza o endosso da marca para basear essa decisão ou esse atributo, que está fundamentado em experiência anterior.”

Para início de conversa, além de todos os trâmites burocráticos de registro e averbação da marca, precisa-se de um posicionamento forte para o surgimento de uma identidade. De acordo com a doutrina²¹, para a criação das “alavancas de valor da marca”, precisa-se de: (i) preços acessíveis; (ii) expectativas de demanda; e (iii) vantagens competitivas.

Ocorre que, com o passar do tempo, o consumidor criará tanta confiança na identidade criada pela marca que será possível apresentar um preço superior aos seus concorrentes e ainda assim, manter a clientela. Nesse sentido, explica-se o modelo de *brand equity* utilizado pela *Millward Brown* (empresa destinada a expansão marcaria, com 40 anos de experiência no mercado; os quais, 20 anos foram com ênfase em publicidade digital²²), conforme pirâmide abaixo:

²¹ TOMIYA, Eduardo (2010, p. 96).

²² <http://www.millwardbrown.com>



A partir dos parâmetros apresentados, discorre-se acerca do tema. No topo da pirâmide, tem-se o atributo “lealdade”, novamente demonstrando o elo de confiança criado entre fabricante e consumidor. Em segundo lugar, tem-se “vantagem” que deve ser caracterizado pelo motivo da compra.

Em “performance”, tem-se a satisfação do cliente, deve-se indagar se o produto presente no mercado atendeu aos requisitos básicos preestabelecidos. Já em “relevância”, nota-se uma relação mais amadurecida, visto que o consumidor possui a preferência pela marca. E, por fim, “presença”, tratando-se da recomendação do produto para outras pessoas.

Portanto, é nítido o caráter significativo do público para agregar força à marca. Nas palavras de Gilson Nunes²³:

Marca estabelece também uma demanda estável no longo prazo através de uma relação funcional, emocional e filosófica com os seus consumidores, criando uma barreira à entrada e um grande diferencial competitivo de longo prazo.

Do lado funcional, a marca garante o reconhecimento e auxilia a decisão de compra do consumidor, através da garantia de qualidade. Do lado emocional, ela satisfaz requerimentos aspiracionais e de auto-expressão. (...) Do ponto de vista filosófico, existe uma identificação total com a marca pelo consumidor. Ele compartilha da visão e valores da marca (...).

Desta forma, vale frisar a relação de causa e efeito, entre as aquisições da empresa para agregar valor à marca e a resposta de seu público, desenvolvendo estratégias dentro de mercado. Além disso, verifica-se que a força criada pela marca, tende a criar um verdadeiro escudo contra períodos de instabilidade financeira. Não há crise frente a consumidores leais, os quais, surgem como aliados na geração de valor econômico.

²³ NUNES, Gilson. *Marca é o maior atrativo das empresas na nova economia*. Revista da ABPI nº 63. São Paulo, Março/Abril de 2003, p. 69.

3. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SUAS IMPLICAÇÕES AO MERCADO

3.1. Capital Intelectual

Após o discorrer acerca dos ativos intangíveis, é estabelecido através dos pesquisadores em contabilidade empresarial, o chamado Capital Intelectual. Em suma, trata-se de uma série de outros ativos, analisados em conjunto para a obtenção de estratégias voltadas ao valor de uma empresa.

O IC inclui um conjunto de valores ocultos de capital, ativos ou recursos que tendem a agregar valor real a uma organização, permitindo assim sua continuidade e melhor desempenho organizacional.

É um acréscimo do conhecimento de todos que fornece uma vantagem competitiva e formadora de conhecimento intelectual da matéria, podendo ainda ser usada para gerar riqueza – lucro tangível – (NAWAZ & HANIFFA, 2017)

Ainda através da doutrina, explica-se que o Capital Intelectual pode ser considerado com um valor não observado nas demonstrações financeiras, cuja quantia pode ser avaliada pela diferença entre o valor de mercado constante e o valor contábil (CLARKE, SENG & WHITING, 2011)

Segundo Thomas A. Stewart, o ativo intangível surge na era do conhecimento; desta forma, não há um método mecânico capaz de medir um Capital Intelectual de uma companhia, dado o seu caráter subjetivo.

Na nova economia, o Capital Intelectual é um recurso proeminente para extração de valor e ainda desenvolvimento do crescimento, mas também como um forte impulsionador do desempenho da empresa, agregando status à companhia (WANG & CHANG, 2005).

Assim, na tentativa de criar técnicas de avaliação, de forma a incrementar o valor agregado ao capital de uma empresa, verifica-se as quatro categorias criadas por Brooking *apud* Martins (2002, p. 47-48, tradução nossa), nos exatos termos:

- Ativos de mercado: o potencial que a empresa possui em decorrência dos intangíveis, que estão relacionados ao mercado, tais como marca, clientes etc.;
- Ativos humanos: benefícios que o indivíduo pode proporcionar para as organizações por meio de sua expertise, criatividade, conhecimento, habilidade para resolver problemas, tudo visto de forma coletiva e dinâmica;

- Ativos de propriedade intelectual: ativos que necessitam de proteção legal para proporcionarem às organizações benefícios, tais como know-how, segredos industriais, copyrights, patentes etc.;
- Ativos de infraestrutura: tecnologias, metodologias e processos empregados como cultura, sistema de informação, métodos gerenciais, aceitação de riscos, banco de dados de clientes etc.

E mais, a categorização recorrente na literatura centra-se em três componentes: capital humano, capital estrutural/ organizacional e clientes/ social/ relacional. O capital humano é uma combinação de conhecimento, habilidades, experiência e as capacidades inerentes individuais.

Diz respeito a conhecimento, capacidades, educação, habilidades e características. O capital estrutural se refere ao que é propriedade da empresa e o capital investido consiste em relacionamentos com parceiros como clientes e fornecedores, bem como qualquer outro recurso relacional, podendo citar como exemplo lealdade e relevância (salienta-se que ambos estão presentes no modelo de *brand equity* utilizado pela *Millward Brown*) (AGOSTINI ET AL., 2017).

Assim, verifica-se que o termo Capital Intelectual é o ativo intangível representado pelo conhecimento, sendo aplicado para tanto em marcas e patentes (ROOS, 2017). Tendo em vista sua abrangência, acaba envolvendo questões complexas e suscetíveis de controvérsias; razão pela qual, espera-se que, por meio de experiências de cunho crítico através da colheita de dados, metodologias e pesquisas, extraia-se um valor contábil adequado.

3.2. Goodwill

A partir dos estudiosos da área da economia, extrai-se que o conceito de *Goodwill* está associado a diferença de valores, sendo eles: (i) de mercado e (ii) de contabilidade. Segundo Martins (1972, p. 46/47): “O valor econômico do ativo total nem sempre corresponde à soma dos valores econômicos de cada um dos seus elementos componentes. ”

Ainda em sua doutrina, destaca-se as possíveis classificações do denominado *Goodwill*:

- Goodwill Comercial: criado em função exclusivamente da empresa como um todo, independente das pessoas proprietárias ou administradoras;
- Goodwill Pessoal: decorrente de uma ou várias pessoas que integram a empresa, sendo proprietária ou administradora;
- Goodwill Profissional: desenvolvido por uma classe profissional que cria uma imagem que a distingue dentro da sociedade propiciando condições de alta remuneração, como no caso dos médicos, advogados e contadores em alguns países;

- Goodwill Evanescente: característico de certos produtos que a moda cria e que, portanto, possuem curta duração;
- Goodwill de Nome ou de Marca Comercial: ocasionando pela imagem do nome da empresa produz o produto ou da marca sob o qual é comercializado. Distingue-se do anterior dada a durabilidade.²⁴

Com o passar do tempo, houve uma alteração doutrinária, a qual segue:

- Goodwill Comercial: decorrente de serviços colaterais como equipe cortês de vendedores, entregas convenientes, facilidade de crédito, dependências apropriadas para serviço de manutenção; qualidade do produto em relação ao preço; atitude e hábito do consumidor como fruto de nome comercial e marca tornados proeminentes em função de propaganda persistente; localização da firma;
- Goodwill Industrial: decorrente de altos salários, baixo turnover de empregados, oportunidades internas satisfatórias para acesso às posições hierárquicas superiores, serviço médico, sistemas de segurança adequado, desde que tais fatores contribuam para a boa imagem da empresa e também para a redução do custo unitário de produção, devido à eficiência de uma força de trabalho operando nessas condições;
- Goodwill Financeiro: derivado da atitude de investidores e de fontes de financiamento e de crédito em função de a empresa possuir sólida situação para cumprir suas obrigações e manter sua imagem ou, ainda, obter recursos financeiros que lhe permitam aquisições de matéria-prima ou mercadorias em melhores termos e preços;
- Goodwill Político: decorrente de boas relações com o Governo.²⁵

3.3. Goodwill x Capital intelectual

Como é muito comum a confusão entre os estudiosos do tema, insta salientar que os termos em destaque neste capítulo não são sinônimos.

Como o próprio nome diz, o conceito de *Goodwill* está atrelado a ideia de um bem futuro, palpável em plano remoto. Como exemplo, é possível citar a eficácia de uma propaganda para a venda de um determinado produto.

Diferentemente do Capital Intelectual que se encontra no plano das ideias, do conhecimento; para maior compreensão, a identificação de empresas concorrentes pode evitar o desfazimento de uma cliente.

Atualmente, o conhecimento não pode mais se restringir aos círculos acadêmicos e culturais, mas deve estar presente nas atividades empresariais, uma vez que a gestão do Capital Intelectual afeta o desempenho organizacional e aumenta as vantagens competitivas (AMIN & ASLAM, 2017). Ao administrar as organizações de Capital Intelectual, o projeto e a execução de suas estratégias serão elaborados (CLARKE et al, 2011).

²⁴ COYNGTON, 1923 *apud* MARTINS, 2002, p. 50-51, tradução nossa.

²⁵ Paton & Paton, 1952 *apud* MARTINS, 2002, P. 51.

O valor do capital estrutural é enfatizar a importância da estrutura da empresa, que abrange processos e procedimentos gerenciais e produtivos, instrumentos gerenciais, sistemas de informação e filosofia administrativa da empresa para inovar, desenvolver produtos e serviços com o objetivo de melhor atender os clientes e ganhar mercado.

Quanto ao capital do cliente para o desempenho competitivo, pode-se destacar a importância do relacionamento de qualidade da empresa com clientes e fornecedores para auxiliá-los, garantir e conquistar novos mercados para comercializar seus produtos (JORDÃO & ALMEIDA, 2017).

Portanto, podemos afirmar que o Capital Intelectual tem se tornado cada vez mais importante no desempenho das empresas, criando em muitas empresas a maior parcela de seu valor de produtos e serviços (AGOSTINI ET AL., 2017).

Dito isso, indaga-se por qual motivo os assuntos se mesclam no dia a dia, e a resposta vem quando o cenário macro é observado, pois o *Goodwill* resultado é a soma de todo Capital Intelectual posto em prática para obtenção de frutos satisfatórios.

Goodwill é o mais importante ativo intangível na maioria das empresas. Frequentemente, é o ativo de tratamento mais complexo porque carece de muitas das características associadas a ativos, tais como identificabilidade e separabilidade. Em consequência, sua mensuração tem recebido atenção especial. (HENDRIKSEN E VAN BREDA – 1999, p. 392)

Cada estabelecimento empresarial possui um aviamento, maior ou menor, sendo o resultado de um conjunto de vários fatores de ordem material ou imaterial, os quais conferem ao estabelecimento a capacidade ou aptidão de gerar lucros. Os ingleses os chamam de goodwill of a trade e o definem como 'the value of a business establishment over and above in cash assets and material property', ou seja, o valor de um estabelecimento mercantil acima ou abaixo de seu ativo disponível e de seus bens materiais. Trata-se, pois, de valor e não de coisa (Curso de Direito Comercial e de Empresa - Teoria Geral da Empresa e Direito Societário, vol. 1, 13ª edição, Saraivajur, págs. 115-116).

Nesse sentido:

Supondo que consigam identificar e mensurar objetivamente cada elemento que compõe o Capital intelectual (ou seja, todos os elementos que estão classificados e agrupados como Capital Intelectual), o *Goodwill* continuaria existindo, segundo o conceito de *Goodwill* Sinérgico²⁶. (MARTINS, 2002, p.52)

Como na prática não há mensuração exata para os ativos intangíveis, é praxe estudar os conceitos em conjunto. Novamente, insta salientar que a divisão entre ativos tangíveis e intangíveis numa empresa são relevantes para se encontrar o melhor método na extração de valor.

²⁶ “Aquele que persiste, mesmo que todos os ativos tangíveis e intangíveis fossem economicamente identificados e mensurados.” (MARTINS, 2002, P.50)

A combinação de ativos intangíveis é o referente utilizado por Brooking (1996) para descrever o capital intelectual. Essa combinação seria formada por patentes, marcas e royalties, além de intangíveis gerados em uma cultura corporativa, como a habilidade desenvolvida na administração de operações ou forças derivadas do uso da tecnologia.

Na mesma linha, Edvinsson e Malone (1999) reconhecem o conhecimento organizacional, a satisfação do cliente, a inovação de produtos e o moral dos funcionários, entre outros ativos intangíveis.

À título de ilustração, seguem os conceitos aplicados através do mapa mental:



Portanto, ainda que as discussões girem em torno do subjetivo, é de suma importância que as empresas aprimorem o Capital Intelectual, seja na identificação da estratégia adequada ao caso concreto ou na mensuração de um ativo intangível, ou até mesmo na avaliação de retorno financeiro em determinado produto; para que seja cada vez mais viável a geração de lucro.

Passível de compreensão, ressalta-se que a gestão do Capital Intelectual não apenas influencia o desempenho organizacional, mas também pode facilitar que as empresas promovam vantagens e valor competitivo (WANG & CHANG, 2005).

²⁷ Elaborado pelo autor.

De acordo com um ponto de vista baseado nos recursos da empresa, os ativos intangíveis são os principais propulsores do desempenho organizacional. No entanto, um dos principais desafios da gestão contemporânea é a mensuração do valor organizacional, por isso as empresas e o mercado buscam técnicas que lhes permitam reconhecer, mensurar e avaliar de forma confiável os ativos intangíveis das empresas (JORDÃO & ALMEIDA, 2017).

De acordo com a literatura pertinente, parte-se do pressuposto de que o capital intelectual vai além dos recursos intangíveis, como o conhecimento acumulado pela organização em um dado momento ou as ações contínuas que refletem habilidades coletivas para articular, combinar e adaptar-se internamente também, como elementos externos, em resposta às mudanças exigidas pelo ambiente competitivo.

Os efeitos multiplicadores do capital intelectual nas organizações são também reconhecidos quando se trata de geração e renovação de conhecimento, um papel destacado que corresponde aos colaboradores da empresa que, graças às suas competências e know-how, moldam gradualmente o conhecimento via aprendizagem organizacional (EDVINSSON, 2000). Daí a importância da implementação da gestão do conhecimento para orientar a geração de capacidades dinâmicas que, estando implícitas no capital intelectual, impulsionam a inovação a partir de múltiplas perspectivas.

A concepção de inovação tem sido abordada a partir de diferentes pontos de vista. Schumpeter (1912) destacou a importância da novidade como um fator determinante para a inovação, considerando, como tal, a incorporação de novos produtos, métodos de produção, mercados e matérias-primas, a novas formas de organização. Damanpour (1991, p. 84) fez uma distinção entre:

- Inovação tecnológica, refere-se a mudanças em serviços e produtos, intimamente ligadas a novidades na tecnologia aplicada ou desenvolvida para obtê-las; e
- Inovação administrativa, relacionada às atividades de recursos humanos e funções do recurso humano que servem como principal suporte para a organização.

A inovação não se limita à criação de novos produtos; toma também outras formas, incluindo “processos inovadores, estrutura organizacional, gestão de sistemas, modelos de negócios inovadores e diferenciação no serviço prestado aos clientes”.

A incorporação de avanços tecnológicos constitui uma expressão clara de inovação. No entanto, apenas a disponibilidade de recursos tecnológicos não levará à

geração de vantagens competitivas, sendo necessário um componente humano com as capacidades e habilidades necessárias para implementá-las e utilizá-las.

As capacidades de exploração são como fonte de inovação empresarial. A capacidade de exploração implica a busca de melhorias a partir dos recursos, conhecimentos e capacidades disponíveis na organização. Em vez disso, a capacidade de exploração tem a ver com uma atitude de "abertura" para experimentar outras alternativas externas que envolvam a colaboração com outras empresas. Isso leva esses negócios a priorizar a criação contínua de competências internas, onde recursos e capacidades dinâmicas surgem como forças para gerar competitividade por meio da inovação.

A geração de inovação está associada à existência de um ambiente favorável ao aprendizado e criatividade, sendo reconhecida uma influência direta nos resultados do negócio (RASMUSSEN, 2014). Nessa mesma linha de raciocínio, Abramovitz (1986) identifica a necessidade de promover capacidades em base empresarial, como nível educacional, organização empresarial ou grau de abertura, todos eles elementos que permitam captar os avanços alcançados no ambiente com respeito ao objetivo de gerar inovação nos processos de produção.

Relacionar as definições apresentadas acima nos permite supor que as capacidades desenvolvidas pelo recurso humano dentro de uma organização, juntamente com sua gestão, possibilitam a criação de novos produtos e processos, fortalecendo assim a ligação entre capital intelectual e inovação.

A inovação organizacional, como resultado, é obtida a partir de processos de aprendizagem que promovem o desenvolvimento do conhecimento (NARANJO, JIMÉNEZ & SANZ, 2006) e capacidades que possibilitam o trabalho em equipe e a comunicação, bem como a adaptação à mudança. Em resumo, capacidades organizacionais complexas que conferem características difíceis de identificar e reproduzir pelos concorrentes.

Portanto, ainda que as discussões girem em torno do subjetivo, é de suma importância que as empresas aprimorem o Capital Intelectual, seja na identificação da estratégia adequada ao caso concreto ou na mensuração de um ativo intangível, ou até mesmo na avaliação de retorno financeiro em determinado produto; para que seja cada vez mais viável a geração de lucro.

3.4. De que forma um ativo intangível pode ser rendável a uma empresa?

Após as explicações sobre os ativos intangíveis e de acordo com o professor Patrick Sullivan, o processo de geração e extração de valor decorre de uma série de fatores, nos quais, é desenvolvido através de (i) um capital humano; (ii) para a construção de ativos intelectuais, como marcas, patentes, desenhos industriais etc; (iii) na geração de manufaturas através de sistemas de produção; (iv) para a distribuição; e (v) finalmente, obter força de venda.

Dentro deste panorama, existem duas dimensões da empresa titular do ativo, estabelecidas por Sullivan, denominadas interna e externa. A primeira é decorrente das “atribuições de valor”; e a segunda, de “extração de valor”.

Aprofundando ao tema, as chamadas “atribuições de valor”, tratam-se de um procedimento administrativo, responsável pela organização intrínseca da empresa na busca do melhor resultado possível antes do produto chegar ao cliente. “Cultura organizacional”, “fábricas e sistemas de proteção”, “Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)” são claros exemplos presentes nesta dimensão.

Diferentemente, do que ocorre na “extração de valor”, pois, gira em torno de um resultado final. Depreende-se de uma maior sensibilidade da empresa atuante a fim de satisfazer seu público alvo. “Percepção de melhores produtos”, “melhor tecnologia” e “marketing” estampam os moldes desta dimensão.

Para uma implementação de sucesso, ambas as dimensões precisam trabalhar em simbiose, pois, o posicionamento emissor da empresa na parte de criação de conteúdo e ativos intangíveis, precisam atender as expectativas de mercado. Não basta um produto inovador ser a linha de frente na geração de ativos, se este valor não conseguirá ser extraído.

Um meio alternativo para intensificar a geração de lucro é a mídia. Ainda que o marketing dependa de um capital, a propaganda dará maior visibilidade ao ativo. No caso da marca, é possível falar em identidade, na qual, a empresa expressará os ideais de seus fundadores aos seus consumidores finais, estabelecendo assim, um público alvo. Assim, cria-se a imagem da marca -também chamada de percepção marcária -, com ela, é estabelecido um vínculo entre o fabricante e o consumidor final.

Ocorre que, a sistemática acima apresentada, tem como principal crítica, a expansão cultural nos dias vigentes. Não há ferramenta capaz de prever as instabilidades do mercado no que tange a disseminação de informação. Atualmente, o imediatismo não ronda apenas a

imprensa, mas todos ao seu redor; dificultando o entendimento das empresas no que se encaixaria como “dimensão interna”.

Porém, ainda que o alvo final seja volátil as demandas sociais, os conceitos de “identidade” e “imagem” se tornam pilares essenciais na conquista de uma clientela. Segundo Eduardo Tomiya (2010, p. 54), a ausência de um caráter forte e denominador do ativo, pode acarretar em riscos irreversíveis ao negócio. Em seu livro “Gestão do Valor da Marca”, ele discorre sobre mimetismo, oportunismo e idealismo.

Depreende-se do dicionário que a palavra mimese²⁸ é baseada na imitação, este conceito nasceu da poética grega e foi importado ao presente caso para análise das marcas “seguidoras”, pois necessitam de um concorrente para delimitar seu norte.

Diferentemente do que ocorre com os oportunistas, pois, ainda que também não possuam uma identidade marcária clara, possuem como atividade costumeira a extensão de seus negócios para obtenção de vantagens mesmo que sem o conhecimento técnico suficiente. Para facilitar o entendimento, ressalta-se o caso de grandes empresas que apostam seus investimentos em um novo nicho de mercado com base apenas em seu nome²⁹.

E, por fim, o idealismo. Há uma falha de comunicação entre a empresa e seus consumidores, dificultando a criação de metas atingíveis. Não há consistência entre as propostas feitas e o resultado entregue ao mercado. Torna-se uma realidade paralela deixando rastros negativos e passíveis de serem inconvertíveis.

Portanto, para a obtenção de lucro, dentro da promoção de ativos intangíveis, se consiste na criação de percepções reais, dentro da realidade de mercado de cada fabricante (identidade definida), para o fortalecimento das atribuições de valor (dimensão interna) para sua extração (dimensão externa) ocorrer o mais breve possível.

3.5. Casos Brasileiros Relevantes Dentro do Esporte

Dentro do cenário brasileiro, há pouco incentivo aos contratos empresariais voltados à prática de *Naming Rights*. Dentre os diversos motivos, destaca-se a instabilidade econômica no país; bem como, os poucos exemplos nacionais, sendo que, os mais eficazes estão na seara esportiva.

²⁸ <https://www.dicio.com.br/mimese/>

²⁹ Na doutrina de Eduardo Tomiya, é apresentado caso da Harley-Davidson na expansão de seu negócio para o lançamento de um perfume. (2010, p. 55)

Paralelamente a isso, salienta-se o relevante papel da mídia ao contornar o fenômeno de “publicidade gratuita”; pois, se uma marca ceder seu nome à um clube, quando o jogo for televisionado, em rede nacional, haverá uma maior visibilidade para a empresa patrocinadora que acabará tendo seu material em destaque, ainda que nenhuma prática de publicidade tenha ocorrido entre a emissora e o detentor da marca.

Por mais que essa “propaganda” seja de difícil controle, as emissoras de televisão buscam evitar ao máximo a exposição das marcas. Tratando-se de *Naming Rights*, basta a simples troca do nome aos noticiários; seja na invenção de outra denominação ou na criação de apelidos popularizados entre a torcida.

Dada a possível perda do interesse das grandes empresas na elaboração dos contratos de *Naming Right* por conta da postura da imprensa, enfatiza-se como tendência nacional, a transformação dos estádios em chamadas arenas. De acordo com a empresa Odebrecht, grande auxiliadora na construção dos estádios na Copa do Mundo de 2014, “o termo arena guarda relação com o conceito de espaço multiuso. Ou seja, pela concepção atual, é possível realizar uma série e eventos não relacionados diretamente ao futebol, como exposições, shows e encontros corporativos.” (KACHANI, 2014, não paginado).

Logo, os espaços internos das chamadas “arenas” não são meramente preenchidas por espaços advindos do esporte, mas também à nova aplicação na extração de valor de outros setores. Assim, atualmente, é possível encontrar em um estádio de futebol, lojas, museus, bares, entre outros...

À título de exemplo, ressalta-se o caso da Cervejaria Petrópolis S.A. com o Governo da Bahia, através da empresa Fonte Nova Negócios e Participações S.A - responsável pelo estádio do time Esporte Clube Bahia- gerando a Itaipava Arena Fonte Nova³⁰.

A atribuição do nome à arena futebolística decorreu-se de um contrato de exclusividade com a marca Itaipava pelo prazo de 10 (dez) anos, contados desde a data de concessão do registro marcário, 12.03.2019, pela autarquia competente. Em sua especificação no próprio site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a marca é descrita a partir do “aluguel de estádios”, mas ainda, possui o controle da comercialização de todos os produtos advindos da referida cervejaria em todos os bares dentro do recinto esportivo.

Segundo o site da própria arena³¹, o referido contrato contribui para o “tripé da sustentabilidade: social, ambiental e econômica”. Desta forma, destaca-se que a alta

³⁰ Dados obtidos pelo site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI): <https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2902653>

visibilidade da marca ao fechar um contrato de *Naming Rights* não é o único fator responsável pelo mesmo; inclusive, no referido sítio eletrônico, é possível verificar as demonstrações financeiras satisfatórias decorrentes do contrato em vigência.

Ainda dentro do futebol, tem-se o caso da Sociedade Esportiva Palmeiras com a WTorre – construtora da arena-, cujo patrocinador é a Allianz através do contrato firmado em 2013. Em suma, o referido clube obtém um maior retorno financeiro desde que expandiu seus interesses para outros nichos.

Hoje, o Allianz Parque é palco de eventos internacionais, eventos artísticos e ainda, clássicos do futebol, de acordo com o diretor executivo de Gestão de Mercado e Estratégia da Allianz Seguros, Felipe Gomes ³², o dinheiro recebido em ingressos é reinvestido através da marca, acarretando no fortalecimento do time.

Outro possível exemplo, ainda que não concluído, é o caso do Sport Clube Corinthians Paulista, pois as negociações para fechamento do contrato da Arena Corinthians são relevantes ao estudo do tema. O Ex- Presidente do time, André Sanchez, ao conceder uma entrevista ao *The New Yorker* em 2014, acabou por discorrer o que viria a ser o nosso modelo atual. Em suas palavras, a construção do estádio seria “o maior e o melhor shopping center do mundo, com um campo de futebol no meio”. (MCGRATH, 2014, tradução nossa).

Assim, acredita-se que os contratos de *Naming Rights* sejam comumente associados ao meio do esporte, tendo em vista seu forte viés econômico em incentivo aos clubes através de patrocínio, “porque remete a utilizar a um processo de comunicação planejado para usar a ideia do esporte e do estilo de vida para enviar mensagens para um público-alvo”. (SILVA & SILVA, 2015, p.57).

Portanto, pelo que se viu, nota-se que a prática contratual dos chamados, contratos de nome, ainda que pouco desenvolvida no Brasil, cresce a passos largos dentro do mundo do esporte. E, ainda que encontre diversos desafios, os casos atuais tendem a influenciar clubes e empresas no melhor entendimento acerca do assunto, trazendo cada vez mais retorno e sucesso as partes contratantes.

³¹ <https://www.itaipavaarenafontenova.com.br/demonstrativos-financeiros/index.html>

³² Exclusiva com a Allianz sobre os naming rights”. Disponível em: . <https://exame.abril.com.br/blog/esporte-executivo/exclusiva-com-a-allianz-sobre-os-naming-rights/>

3.6. Quais são os possíveis litígios entre contratante e contratado em um caso de propriedade industrial? Há peculiaridades para os contratos de “Naming Rights”?

Do direito administrativo, extrai-se que as autarquias federais são criadas por lei, com capacidade autoadministração, de forma que não há qualquer maneira de subordinação ao INPI, dada a sua postura de independência.

Entretanto, vale frisar que, após a violação de um direito sobre a propriedade industrial, a medida cabível, encontra-se através do sistema jurisdicional. E, muito embora existam várias medidas judiciais possíveis, as mais utilizadas são as ações de infração e de nulidade.

Nas ações de infração de marca, os titulares de registro buscam o fim da utilização e exploração do nome. Neste caso, os pedidos mais usuais são referentes a abstenção do uso da marca cumulada com indenização por danos – morais e materiais -, desde que comprovada a existência de violação.

Nota-se, então, a relevância da prova pericial ao caso em comento, pois uma simples comparação *ictu oculi* entre os produtos nem sempre é o suficiente para comprovar a prática ilegal e indevida, as quais, caracterizam-se como conduta de concorrência desleal.

Razão pela qual, as questões devem ser estudadas e discutidas em processo exauriente, passando por toda a fase probatória no exame de laudos periciais, os quais podem variar de acordo com o *Expert*, podendo alterar entre semiótica, análise de mercado, estudo de parecer técnico, pesquisas de público etc.

Portanto, a infração pode surgir de diferentes maneiras, tanto de forma escrachada quanto após uma minuciosa busca de elementos para que finalmente ocorra o reconhecimento da infração, causando estragos irreparáveis, tendo em vista que abrangem não só o setor financeiro de uma empresa, mas toda a sua reputação perante a sua clientela.

Neste cenário, a referida demanda deve ser distribuída em esfera estadual para apreciação de uma violação e observará os trâmites legais expostos no Código de Processo Civil (em todas as suas fases) somados as particularidades da LPI.

Já no caso das ações de nulidade, o caminho é diferente... O cerne da ação é a provocação do judiciário para análise da aferição de regularidade da marca perante seu processo administrativo realizado pela autarquia competente. Desta forma, a referida demanda

pode ser proposta tanto pelo INPI quanto por terceiro interessado, conforme disposto no artigo 173 da LPI.

Ademais, insta salientar que sua distribuição deve ocorrer necessariamente no foro da Justiça Federal, tendo como fundamentação o fato do INPI ser litisconsorte passivo necessário ao titular da marca, tendo em vista que a concessão do registro resultou de ato administrativo da autarquia.

Caso a demanda seja proposta equivocadamente em Juízo Estadual, verifica-se a nítida incompetência absoluta para julgamento do feito, de forma que, considerando a necessidade de a autarquia federal figurar no polo passivo da ação, após a declaração de incompetência, os autos devem ser remetidos para a Justiça Competente, qual seja, Federal.

Além disso, no âmbito da propriedade industrial, é frequente o uso de referida ação como uma espécie de contra-ataque. Para Eduardo da Gama, trata-se de “uma opção usual de defesa do réu”, nos casos em que houver a anterior distribuição de ação de infração.

Dada a complexidade da matéria, adentra-se o entendimento dos Tribunais, conforme segue.

3.7. Jurisprudência

Através do site do Tribunal de Justiça, bem como as consultas públicas realizadas pelo sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, destacam-se alguns acórdãos:

Agravo de Instrumento nº 2017325-61.2017.8.26.0000:

TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE. Decisão que concede a tutela de urgência obrigando a empresa agravante a se abster de retirar materiais publicitários, produtos e equipamentos da agravada de parque de feiras municipal, sob pena de multa diária. Agravante concessionária do parque, tendo alienado à agravada os direitos publicitários, de comercialização exclusiva de produtos no local e de naming rights. Pretensão de rescisão contratual por parte da concessionária. Agravada que vem cumprindo suas obrigações contratuais normalmente. Cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão na superveniência de fatos que prejudiquem o nome e a imagem da agravada. Inversão da cláusula em favor da agravante. Pedido de rescisão do contrato em indícios de insolvência da agravada e do suposto envolvendo de seu sócio em crimes investigados pelas operações Lava Jato e Zelotes. Questões controversas e não cabalmente comprovadas. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO (Des. Rel. Alexandre Marcondes – Data de julgamento: 27.04.2017).

Em suma, o presente recurso foi interposto contra a decisão que concedeu tutela de urgência em caráter antecedente a favor da Cervejaria Petrópolis S/A, condenando a empresa

GM Sisto –ME e Gustavo Martins Sisto a se absterem de retirar os materiais publicitários, produtos e equipamentos da Autora do Parque de Feiras Municipal da Cidade de Fernandópolis.

A empresa e seu sócio alegam que a motivação da rescisão do contrato de compra e venda de espaço publicitário, aquisição de Naming Rights, a qual, acarretou na garantia de comercialização exclusiva dos produtos da agravada em feiras municipais na Comarca de Fernandópolis firmado entre as partes é em decorrência do envolvimento do sócio da agravada nos crimes investigados pelas operações Lava Jato e Zelotes, além de sinais de insolvência.

Afirmam, ainda, que a manutenção do contrato é prejudicial a boa imagem dos agravantes, uma vez que houve quebra de confiança e de prestígio da agravada perante o município supracitado e, por isso, a decisão recorrida os obriga a permanecer em relação contratual lesiva, sustentando sua pretensão de rescindir o contrato com fulcro no artigo 475 do Código Civil³³ e em cláusula resolutiva expressa.

Contudo, o entendimento da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em consonância com o voto do Desembargador Relator Alexandre Marcondes, foi de não conceder provimento ao recurso.

De acordo com o relatório, não coube prosperar o pedido das Agravantes em razão desta ter celebrado contrato com a municipalidade de Fernandópolis e, na qualidade de concessionária do Poder Público, alienou os direitos publicitários e de comercialização exclusiva de produtos no parque público “Arena Crystal” (denominação por força contratual), tendo o pedido de rescisão contratual não apresentado motivos acertados, sequer tendo enquadramento nas cláusulas, conforme decisão agravada:

Analisando os termos da notificação enviada pela ré à autora (fls. 64/65), tem-se que os motivos apresentados não estão objetivamente enquadrados na cláusula 8.1 do contrato. Soma-se a isso a complexidade e vulto dos investimentos realizados, tudo a justificar, diante do adimplemento financeiro do contrato, a manutenção da avença, até que se discuta a rescisão.

Os recorrentes apontaram a saúde financeira do Grupo Petrópolis em forque, em razão da suposta insolvência de uma de suas empresas em um contrato milionário, que teria culminado no ajuizamento de processo de falência, porém não há prova inequívoca nos autos deste e a agravada compre suas obrigações contratuais.

³³ Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Também, o relatório aponta que a cláusula 8.1, alínea “d” do contrato, a qual prevê rescisão “fato relacionado ao Parque de Exposições ou seus colaboradores que possam prejudicar o nome e a imagem da CONTRATANTE [ora agravada]”, traz benefícios apenas a recorrida e, caso a revertesse em favor dos agravantes, o princípio do *pacta sunt servanda* seria relativizado.

Reforça ainda o desprovemento do recurso ao expor o envolvimento do sócio da agravada os crimes investigados pelas operações Lava Jato e Zelotes ser mera hipótese não cabalmente comprovadas para a rescisão contratual.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MARCA FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM. CONCORRÊNCIA DESLEAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação distribuída em 30/6/2015. Recurso especial interposto em 9/2/2018. Autos conclusos à Relatora em 4/12/2018. 2. O propósito recursal é verificar se o uso da expressão BAR DO ALEMÃO, em estabelecimento comercial da recorrente, viola direitos titularizados pela recorrida sobre marca constituída pelos mesmos termos. 3. Tratando-se de marca que apresenta baixo grau de distintividade, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro pode comportar mitigação, a depender da verificação de outros elementos que confirmem a não ocorrência de violação aos ditames da legislação de regência. 4. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor. 5. Possibilitar o uso simultâneo de sinais distintivos compostos pelos mesmos elementos nominativos por empresas que atuam no mesmo segmento de atividade, como na espécie, subverteria as principais funções marcárias, pois: (i) impediria que se pudesse diferenciar um produto ou serviço de outro, prejudicando a concorrência; e (ii) obstaria o reconhecimento da origem comercial do produto ou serviço adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo ao público consumidor. Precedente. 6. Hipótese concreta em que a marca da recorrida, registrada há mais de 30 anos, desfruta de amplo reconhecimento e prestígio perante o público Documento: 101383444 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 26/09/2019 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça consumidor, havendo provas concretas nos autos, segundo os juízos de origem, acerca da confusão causada pelo uso de expressão idêntica pela recorrente, que passou a atuar no mesmo ramo de atividades (restaurante) para comercializar o famoso prato pelo qual a titular da marca violada é identificada pelos consumidores (filé a parmegiana). RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. (Recurso Especial nº 1.778.887 – SP (2018/0295785-2) com Relatoria da Ministra Nancy Andrighi – Data do Julgamento: 24.09.2019)³⁴

Trata-se de ação proposta pela detentora da marca Bar do Alemão (devidamente registrada pelo INPI através do nº do processo 909293651), contra a Parmegiana *Factory* Campinas Comércio de Alimentos Ltda., tendo em vista que a empresa Ré passou a atuar no

³⁴ REsp 1.778.887

ramo de restaurantes, identificando-se ao público através da expressão denominativa da marca.

Sobreveio sentença em 26 de julho de 2016, na qual, a pretensão da Autora foi julgada procedente, determinando que a Requerida “se abstenha de fazer uso da marca “Bar do Alemão” por qualquer forma ou meio, como título do estabelecimento, marca, nome de domínio, na internet, entre outros” e ainda, à título de indenização, fixou a quantia de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais e de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos materiais.

A referida ação continuou em segunda instância, na qual, apenas os danos materiais foram reduzidos, sendo reavaliados de acordo com o faturamento da venda do filé à parmegiana.

Ocorre que, a demanda continuou através da interposição de Recurso Especial, para rediscussão acerca do nome, visto que, de acordo com a Empresa Parmegiana Factory, a marca “Bar do Alemão” é de uso comum, acarretando na possibilidade de convívio entre ambos os restaurantes com a mesma denominação.

Em suma, a Ministra Relatora Nancy Andrichi entendeu que a simultaneidade dos nomes em ambas as empresas, pode causar confusão no consumidor, através de associação indevida, nos exatos termos: “Havendo possibilidade de associação indevida ou de confusão quanto à origem comercial do produto ou serviço, não há como reconhecer que as marcas semelhantes possam coexistir num mesmo segmento de mercado.”

Nota-se, portanto, a importância do uso correto da marca, bem como seu registro, para proteção tanto do estabelecimento quanto da clientela formada ao longo dos anos.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NOME EMPRESARIAL E MARCA. COLIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Demandas contrapostas versando sobre o direito de uso da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXES", tendo como partes, de um lado, CIA. HERING, detentora do registro perante o INPI, e, de outro, LOJAS HERING S.A., que, sob tal denominação (nome empresarial), arquivou seus atos constitutivos perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em data anterior ao registro. 3. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo legal indicado como malferido não possui comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente. Incidência, por analogia, do óbice contido na Súmula nº 284/STF.

4. Impossibilidade de discutir, na hipótese, se o registro da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS" poderia ou não ter sido efetuado perante o órgão competente, por se tratar de fato consumado ocorrido em 16/7/1952 (data do pedido efetuado perante o INPI), sem nenhuma oposição no prazo legal. 5. Os impasses decorrentes de colisão entre nome comercial (denominação) e marca não são resolvidos apenas pelo critério da anterioridade, devendo-se levar em consideração o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção, e o princípio da especificidade, que vincula a proteção da marca ao tipo de produto ou serviço, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" ou "notória". Precedentes. 6. A tolerância do uso da marca por terceiros, ainda que por prolongado período, não retira do seu titular o exercício das prerrogativas que a lei lhe confere, entre os quais as que lhe asseguram o direito de usá-la com exclusividade e de impedir que outros a utilizem para a mesma finalidade. 7. Sendo a ora recorrida (CIA. HERING) a titular da marca "HERING" e do sinal figurativo "FIGURA DOS DOIS PEIXINHOS", a ela é facultada a utilização de seus sinais distintivos em conjunto com a expressão genérica "LOJA", mesmo que Documento: 98741781 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 03/09/2019 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça traduzida para o idioma inglês (STORE), por se tratar de termo evocativo cujo único intuito é descrever o tipo de estabelecimento comercial. 8. Nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a indicação de divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. Precedentes. 9. Recurso especial não conhecido.³⁵

A partir de uma cisão contratual³⁶ na década de 1950, deu-se início as práticas de comércio através das “Lojas Hering” (LOJAS HERING S.A.) para venda dos produtos da “Cia Hering” (HERING TÊXTIL S.A.). Tendo a Cia tomado as frentes da negociação, optou por proteger seus produtos com a realização do pedido de registro de marca pelo INPI (o qual foi deferido e encontra-se em vigor até a presente data); já as Lojas Hering S.A, optaram pelo registro de sua denominação na Junta Comercial.

Ocorre que, com o passar do tempo, ambas as empresas, passaram a litigar acerca do nome “Hering” em Ação Ordinária com Pedido de Antecipação da Tutela Jurisdicional e Deferimento de Liminar para Abstenção de uso de Marca nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil; e Ação Ordinária de Cessação de Uso de Nome “Lojas Hering” e/ou em inglês “Hering Store”.

Muito bem fundamentada a sentença do magistrado Carlos Roberto da Silva, onde julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CIA. HENRING S.A. determinando “que a Requerida se abstenha de utilizar a marca nominativa Hering e a marca

³⁵ REsp nº 1.801.881

³⁶ Lei 6.404 de 1976, art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.

figurativa dos “dois peixinhos” em seu Centro comercial, bem como em suas lojas franqueadas”, sob o argumento de que o registro do nome comercial não se sobrepõe ao devido registro da marca na autarquia competente (INPI).

Tal entendimento, foi confirmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme segue:

NOME COMERCIAL E MARCA – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL E NO INPI RESPECTIVAMENTE – PREVALÊNCIA. O registro do nome comercial na Junta Comercial do Estado, onde há expressão da marca utilizada pela firma, não prevalece sobre o registro da denominação e marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, deferido à firma mais nova (que adquiriu o estabelecimento daquela sem inclusão ou reserva da marca), porque tem eficácia nacional.” (Apelação Cível nº 98.006683-2, de Joinville, em 22.09.1998)

Apenas à título de curiosidade, a presente demanda persistiu até o Superior Tribunal de Justiça, onde finalmente, após mais de 20 anos de litigância, a 3ª Turma negou provimento ao recurso das Lojas Hering, mantendo a companhia sua titularidade, pois a rediscussão dos direitos sobre a marca e sinal figurativo, demandariam o reexame das provas, prática vedada nos Tribunais Superiores com base na Súmula 7 do STJ.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA FORMADA POR EXPRESSÃO COMUM.³⁷

Aqui, a lide insurge-se acerca da expressão “Líder” na diferenciação de bebidas de diferentes ramos. Além disso, nota-se a proximidade dos nomes, os quais são distintos tendo em vista uma única letra de diferença, trazendo assim “expressões gráficas e sonoras semelhantes”.

Assim, deu-se início ao conflito no judiciário. Inicialmente, verificou-se a execução da prática de concorrência desleal através da confusão do consumidor quanto aos produtos em vitrine.

Em sentença, o magistrado priorizou o registro marcário, através da análise da anterioridade do depósito do pedido de marca e entendeu que não seria adequado que as marcas coexistirem. Alegou o Juiz Federal, Marcio Solter, “pode-se chegar a duas conclusões: (i) quanto menos a marca coexistir com outras semelhantes, maior será sua reputação no mercado; e (ii) quanto mais nítida for sua imagem, maior será seu poder de venda. ”

³⁷ REsp nº1.833.422

A decisão acima em destaque ainda foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª região, contudo, foi derrubada em novo recurso interposto pela Ambev.

Em suma, concluiu-se que, a expressão “Líder” possui maior popularidade, tendo em vista o termo advir da “língua vernácula de uso comum”. Ademais, apresentou ainda que as marcas diferem no segmento de mercado, dificultando a confusão do consumidor.

Ponderou ainda, critérios de tempo de registro, significados gramaticais, públicos alvo e nichos de mercado. Assim, a Ministra Relatora do caso, Nancy Andrichi, acabou por afirmar que as marcas podem conviver em mercado, razão pela qual, acabou por julgar improcedente o pedido de nulidade de registro.

Apenas para facilitar o atendimento acerca do julgado em destaque, segue abaixo ilustração obtida através do portal de notícias Migalhas³⁸:



Por fim, após minucioso exame na jurisprudência nacional é inegável que o registro de marca perante o INPI só tende a acrescentar ao titular uma posição forte, consolidada e presente de prerrogativas legais e processuais.

Ainda acerca deste caso, informa-se que houve a interposição de Agravo em Recurso Especial nº 1.243.832 – RJ (2018/0019031-0), mas tendo em vista a Súmula 182 do STJ (“É inviável o agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”), não houve o seu conhecimento.

Irresignada, houve a oposição de Embargos de Declaração, os quais ainda não foram julgados até o presente momento. Por fim, após minucioso exame na jurisprudência nacional é

³⁸ <https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI311678,11049-Marcas+Lider+e+Liber+tem+significados+diversos+e+nao+confundem>

inegável que o registro de marca perante o INPI só tende a acrescentar ao titular uma posição forte, consolidada e presente de prerrogativas legais e processuais.

4. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, nota-se que no cenário atual de mercado, os contratos empresariais, em especial os chamados *Naming Rights*, estão ganhando cada vez mais força e relevância no mundo jurídico, dada a sua vasta popularidade em países estrangeiros e a sua alta rentabilidade.

Como demonstrado, por todo contexto histórico e social, os ativos intangíveis tornaram-se grandes aliados na extração de lucro, razão pela qual, as empresas devem prestar atenção à gestão do Capital Intelectual, principalmente concentrando-se na identificação de seus elementos mais importantes para o desempenho organizacional. Para uma gestão eficiente, é essencial medi-la e não simplesmente identifica-la; procurando reconhecer objetivamente sua relação com o desempenho dentro das organizações.

De acordo com a literatura pertinente, parte-se do pressuposto de que o Capital Intelectual vai além dos recursos intangíveis, como o conhecimento acumulado pela organização em um dado momento ou as ações contínuas que refletem habilidades coletivas para articular, combinar e adaptar-se internamente, também como elementos externos, em resposta às mudanças exigidas pelo ambiente competitivo.

Assim, enfatiza-se os efeitos multiplicadores do Capital Intelectual nas organizações, que são também reconhecidos quando se tratam de geração e renovação de conhecimento. Um papel em destaque que corresponde aos colaboradores da empresa que, graças às suas competências e know-how, moldam gradualmente o conhecimento via aprendizagem organizacional.

Em priorização à marca, ainda que possua um conceito amplo, capaz de abranger outras áreas, como marketing e contabilidade, atualmente, existem vestimentas que podem ser tuteladas por 2 (dois) ou talvez até 3 (três) institutos distintos, dentro do direito.

Assim, salienta-se os instrumentos jurídicos para proteção advindas do ordenamento brasileiro dada a complexidade do tema e a gama de variações que as questões de propriedade industrial podem gerar para proteção da marca.

Ademais, ainda que possua lei específica recente (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – LPI) e poucos escritórios de advocacia especializados em território nacional, não há ressalva quanto a novidade acerca do tema, pois a jurisprudência pátria é relativamente desenvolvida, tendo em vista as diretrizes criadas e seguidas nas disputas do gênero. Inclusive, insta

salientar que o Tribunal de Justiça de São Paulo possui há 8 (oito) anos, a instalação específica de uma Câmara Reservada de Direito Empresarial³⁹.

Nas palavras do Desembargador Manoel Queiroz Pereira Calças⁴⁰, “Evidencia que esta Corte de Justiça, que tem jurisdição sobre o Estado de São Paulo – onde se concentra mais de 50% da economia nacional – está devotando ao direito comercial a atenção que esta área jurídica reclama e merece”.

De toda forma, deve ser esclarecido que há meios alternativos para solução de conflito e, ainda que extrajudiciais, o trabalho do advogado torna-se essencial para a tarefa. Tratando-se dos *Naming Rights*, há possibilidade de afastar controvérsias e mitigar riscos as partes contratantes na elaboração de cláusulas contratuais minuciosas, pormenorizadas, específicas ao caso a caso, com a finalidade de garantir ao licenciante o total patrocínio e promoção da marca.

Dentro das limitações de nosso arcabouço legal, visto que os *Naming Rights* não possuem legislação específica, insta salientar as responsabilidades dos contratantes deve acompanhar desde a criação do material publicitário, passando pela aprovação do plano de mídia e finalmente, a supervisão do local patrocinado.

Frente aos aspectos que foram examinados, cabe ao titular da marca realizar a sua proteção através do registro, criando sua identidade perante o mercado, garantindo exclusividade em todo o território nacional contra terceiros e ainda, dispor da mesma, em transações comerciais, como licenciamento e franquias.

Lembrando que, com a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, estima-se que o registro de marca em âmbito internacional cresça graças ao seu caráter moderno, flexível e padrão entre os países estrangeiros. Dentre os aspectos positivos incluídos ao Brasil, vale citar (i) o formulário unificado em todos os países signatários, bem como (ii) a utilização de moeda única para negociação e ainda, (iii) a redução de custos para o titular.

Dito isso, faz-se necessário traçar um plano estratégico para análise de compensação, pois a prática dos contratos de *Naming Rights* é simbiótica, ou seja, deve ser benéfica para ambas as partes.

³⁹ Atualmente, chamada de Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial; sendo dividida entre 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, composta por: Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças, Des. Cesar Ciampolini Neto, Des. Alexandre Alves Lazzarini; Des. Eduardo Azuma Nishi; Des. Marcelo Fortes Barbosa Filho; Dr. Gilson Delgado Miranda; e a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, composta por: Des. José Araldo da Costa Telles, Des. Paulo Roberto Grava Brazil, Des. Ricardo José Negrão Nogueira, Des. Sérgio Seiji Shimura e Des. Mauricio Pessoa -

<http://www.tjsp.jus.br/Download/SiteDema/GrupoCamarasReservadasDireitoEmpresarial.pdf>
⁴⁰ <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/noticias/2758345/tjsp-instala-camara-reservada-de-direito-empresarial>

Por meio de tal contrato, devem ser estabelecidas todas as condições para o seu uso, pois a adoção do nome como nova denominação social pode ocasionar danos irreversíveis as partes. Ao local que oferece o espaço, ao exibir a nova marca, arcará com sua reputação, ideologia e identidade. Ao titular do registro do ativo intangível, a exposição de sua marca a uma nova sede, implicará numa nova cartela de clientes, razão pela qual, o estudo de seu público alvo é de suma importância.

Confirmado o espaço no mercado, a inserção de *Naming Rights* no Brasil popularizou-se no ramo dos esportes, seja pela influência externa advinda dos Estados Unidos ou ainda, a sedição da Copa do Mundo FIFA. Fato é, que os estádios brasileiros se transformaram em arenas para englobar maiores funções e ainda, obter uma maior receita.

Assim, evidencia-se que, para que este tipo de patrocínio se consolide na indústria nacional, gerando prestígio ao Brasil perante terceiros, faz-se necessário um melhor relacionamento entre as emissoras e patrocinados, tendo os presentes conflitos de “publicidade gratuita” atualmente enfrentados entre os exemplos citados.

Nota-se, então, o relevante papel da exposição de casos atuais para sanar eventuais conflitos no futuro. Este novo olhar, preventivo, ajudará a desafogar o judiciário através da promoção de contratos de negociação, seja entre patrocinador, entidade esportiva, confederações e mídia para disposição de maiores benefícios a todos, em outras palavras, em prol de um novo modelo com um viés justo e altruísta.

Para tanto, fora discutido os possíveis riscos ao firmar o referido contrato, dada a instabilidade financeira brasileira, bem como os pouquíssimos casos à título de exemplo em solo nacional, mas de toda forma, o exame dos contratos empresariais, a partir do Código Civil e a Lei de Propriedade Industrial, torna-se imprescindível.

Portanto, ressalvados todos os cuidados a fim de prevenir possíveis litígios, caso uma empresa deseje usufruir do contrato de *Naming Rights*, é evidente que a mesma será responsável pelo fortalecimento da marca, gerando uma nova fonte de renda e ainda, estimulando um acréscimo na cartela de clientes.

Além disso, encerra-se com a ideia de que a imersão de ferramentas de *business intelligence* tende a melhorar a competitividade dentro de mercado. O investimento seguro a partir de contratos bem elaborados, influenciará a inovação e permitirá as novas empresas um seguro frente as eventuais crises, uma vez que possuirá o respaldo de um investidor.

Tem-se a cooperação entre as companhias interessadas, diminuindo o monopólio de mercado e ocasionando a transformação entre rivais de domínio em valiosas fontes de inovação.

REFERÊNCIAS

- AGOSTINI, L., Nosella, A., & Filippini, R. O capital intelectual permite melhorar o desempenho da inovação? Uma análise quantitativa no contexto das PME. *Journal of Intellectual Capital*, 18 (2), 400-41, 2017.
- AMIN, S., & Aslam, S. (2017). Capital Intelectual, Inovação e Desempenho Firme de Produtos Farmacêuticos: Um Estudo da Bolsa de Valores de Londres. *Jornal de Informação e Gestão do Conhecimento*, 2017.
- ANDRADE, Gustavo Piva De, “Trade Dress e a Protecção da Identidade Visual de Produtos e Serviços”, Revista da ABPI, n.º 112, 2011, disponível em <http://dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/GPA%20_O_trade_dress_pi.pdf>.
- ASHLEY, Greg C.; O’HARA, Michael J. Valuing Naming Rights. Disponível em <<http://cba.unomaha.edu/faculty/mohara/web/ALSB01ValuingNamingRights.pdf>>.
- BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico e Concorrencial. Livro Eletrônico – São Paulo. Editoria: Revista dos Tribunais, 2017.
- BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª Ed., São Paulo: Lumen júris. Disponível em: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/umaintro2.pdf>>
- BARTOW, Ann. Trademarks of Privilege: Naming Rights and the Physical Public Domain, 40 U.C. Davis L. Rev. 919-970, mar. 2007.
- CLARKE, M., Seng, D. e Whiting, RH. Capital intelectual e desempenho da empresa na Austrália. *Journal of Intellectual Capital*, 12 (4), 505-530, 2011.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. Volume 3, 6ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
- FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal – Parte Especial, 9ª ed., vol. 1º, p. 613.
- GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 18. ed. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
- GONÇALVES, Carlos Roberto. Sinopses Jurídicas – Direito das Obrigações Parte Geral (Contratos), 11ª edição, Editora Saraiva, 2009.
- JORDÃO, RVD, & Almeida, VR de. Avaliação de desempenho, capital intelectual e sustentabilidade financeira. *Journal of Intellectual Capital*, 18 (3), 643-666, 2017.
- LOU, Y. Coopetição em negócios internacionais. Copenhagen Business School Press, Dinamarca. 2004.
- MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. V.1: parte geral. 40. ed. Ver. e atual. Por Ana Cristina de Barros Monteiro França Pinto. São Paulo: Saraiva, 2005.

NAWAZ, T. e Haniffa, R. Determinantes do desempenho financeiro dos bancos islâmicos: uma perspectiva de capital intelectual. *Jornal de Contabilidade Islâmica e Jornal de Pesquisa de Negócios da Contabilidade Islâmica e Pesquisa de Negócios Iss* , 8 (1), 130-142. 2017.

NERY JUNIOR, Nelson. Instituições de direito civil: contratos, volume III / Nelson Nery Junior, Rosa Maria De Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

NONAKA, I. Uma teoria dinâmica da criação de conhecimento organizacional. *Organization Science* , 5 (1), 14-37. 1994.

NUNES, Gilson. *Marca é o maior atrativo das empresas na nova economia*. Revista da ABPI nº 63. São Paulo, Março/Abril de 2003, p. 69.

OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. Aspectos Principais da Lei nº 12.965, de 2014, o Marco Civil da Internet: subsídios à comunidade jurídica. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/ Senado, abr./2014 (Texto para Discussão nº 148). Disponível em: www.senado.leg.br/estudos.

RASMUSSEN, C. Recursos intangíveis como motores de alto crescimento. *Revista Internacional de Gestão da Inovação*, 2014.

SOUZA, Marcos Gouvêa de; NEMER Artur. *Marca & distribuição: desenvolvendo dominação estratégica e vantagem competitiva no mercado global*. São Paulo: Makron Books, 1993.

STEWART, T. A. *Intellectual capital*. New York : Doubleday/ Currency, 1997.

SULLIVAN, Patrick. *Value driven intelectual capital – How to convert intangible assets into corporate value*. Nova Jersey: John Wiley and Soons, 2000.

TOMIYA, Eduardo; *Gestão do valor da marca: como criar e gerenciar marcas valiosas / Eduardo Tomiya*. – 2. ed., rev. e atualizada. – Rio de Janeiro: Ed. Senac Rio, 2010.