

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
COORDENADORIA GERAL DE ESPECIALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E
EXTENSÃO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO CONTRATUAL

BARBARA STHEFANIA DE CAMPOS

**CONTRATOS DE NAMING RIGHTS NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL:
A PROTEÇÃO DA MARCA**

SÃO PAULO

2013

BARBARA STHEFANIA DE CAMPOS

**CONTRATOS DE NAMING RIGHTS NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL:
A PROTEÇÃO DA MARCA**

Monografia apresentada como exigência para a obtenção do título de Especialista em Direito Contratual no curso de Pós Graduação Latu Sensu em Direito Contratual da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob orientação da Prof^a. Dra. Sandra Ligian Nerling Konrad.

SÃO PAULO

2013

À
Deus,
Para Ele são todas as coisas.

O correr da vida embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta e esfria,
aperta e daí afrouxa, sossega depois
desinquieta. O que ela quer da gente é
coragem.

João Guimarães Rosa

(1908 – 1967)

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo apresentar ideias de possíveis mecanismos que possam ser utilizados nos contratos de *naming rights* para proteção da marca do patrocinador que detêm o direito de nomeação de um estádio de futebol (o tema foi abordado especificamente quanto à proteção da marca nos contratos firmados junto a clubes de futebol para nomeação de estádios). Em razão do contrato de *naming rights* assinados, é certo que ocorrerá aumento significativo da exposição da marca do patrocinador e o consequente retorno financeiro, institucional e de imagem que se busca. Não obstante, é preciso ter em mente o fato de que a marca do expositor do nome vai estar intimamente associada à imagem do clube. Por isso, é imperativo que o patrocinador busque mecanismos que permitam e viabilizem a proteção de sua marca em situações onde se verifique que os resultados do acordo estabelecido por meio do contrato de *naming rights* se apresentam de forma inversamente proporcional ao objetivo primordial do acordo. Quanto à classificação do referido tipo contratual, alguns que entendem ser contrato de licença de uso de marca, por outro giro há também os que entendem o *naming rights* comum um tipo de contrato de patrocínio.

Palavras chave: Contratos. *Naming Rights*. Estádios. Futebol. Proteção. Marca

ABSTRACT

The present work has as scope to introduce ideas of possible mechanisms that shall be used in naming rights agreements to protect the brand of the sponsor that holds the right of naming a football stadium (the topic was focused specifically regarding brand protection in contracts signed with the football clubs to naming stadiums). Due to the naming rights agreement, it is certain that there will be a significant increase in the exhibition of the sponsor's brand and the consequent financial, institutional and image return that is search for the sponsor. Nevertheless, it is necessary to have in mind the fact that the exhibitor's brand will be closely associated to the image of the club. Therefore, it is imperative to the sponsor look for mechanisms that allow and enable the protection of its brand in situations where it is found that the results of the naming rights agreement are presented inversely proportional to the primary purpose. Regarding the legal categorization of naming right agreements, some consider it like a trademark license agreement; on the other hand, there are who understands this kind of agreement as a sponsorship contract.

Key Words: Agreements. Naming Rights. Stadiums. Soccer. Protecion. Brand.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	10
2 MARCA.....	12
2.1 LINHAS INTRODUTÓRIAS.....	12
2.2 DEFINIÇÃO E PROTEÇÃO	14
3 CONTRATO DE NAMING RIGHTS	19
3.1 A EXPERIÊNCIA NORTE AMERICANA	19
3.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS	23
4 AS FORMAS DE PROTEÇÃO DA MARCA NOS CONTRATOS DE NAMING RIGHTS	31
4.1 APURAÇÃO DE RISCOS	31
4.2 MECANISMOS DE DIMINUIÇÃO DE RISCOS E CONSEQUENTE PROTEÇÃO DA MARCA	33
5 CONCLUSÃO	38
REFERÊNCIAS	41

1 INTRODUÇÃO

A experiência americana aponta os contratos de *naming rights* como importantes fontes de patrocínio para clubes de basquete e também de outras modalidades esportivas. Em regra, por meio desse tipo de contrato é conferido a certo patrocinador o direito de nomear o estádio/arena do time por um determinado período de tempo. Tal direito é conferido em troca do pagamento de uma certa quantia a clube.

Em razão do acordo firmado por meio dos contratos de *naming rights*, a marca do patrocinador estará fortemente ligada à imagem do clube. Logo, é de extrema importância que se discuta meios para efetivar a proteção da marca desses patrocinadores.

Portanto, os objetivos específicos do estudo consistiram na análise acerca da marca em si, e dos meios jurídicos possíveis para conferir proteção a este bem. Além disso, ao final do estudo o que se pretendia também era a compreensão acerca das características que definem um contrato de *naming rights* e um exame acerca de quais mecanismos podem ser adotados para proteger o patrocinador da desvalorização de sua marca (no contexto desta pesquisa).

O estudo foi então estruturado em três itens.

Um deles fala sobre a marca em si, a definição do termo e a proteção que lhe é legalmente conferida.

Em seguida é apresentado um panorama dos *naming rights* e uma tentativa de se conceituar o instituto e apresentar sua natureza. Isto porque, devido aos dois grandes eventos esportivos que devem acontecer no Brasil dentro dos próximos 3 anos (Copa do Mundo da FIFA 2014 e Olimpíadas do Rio 2016), aumentaram as especulações acerca da necessidade de revitalização das instalações esportivas no Brasil, especialmente no que diz respeito às estruturas que os clubes (das mais diversas modalidades esportivas) dispõem para si e a necessidade de se criar outras formas para geração de renda e melhoria dessas estruturas. Assim, haja vista a experiência americana ganhou força à idéia de que os *naming rights* deveriam ser utilizados com mais frequência também no Brasil.

Na esfera jurídica, trata-se de um tema ainda pouco abordado e que necessita ser esclarecido.

O último item se presta a apresentar sugestões de mecanismos para proteção da marca nos contratos de *naming rights*.

O que se busca é apenas fomentar a discussão sobre o tema, que agora tem ganhado fôlego no Brasil.

Quanto aos métodos de procedimento e abordagem empregados, são o monográfico e o dedutivo e a documentação é a indireta.

2 MARCA

2.1 LINHAS INTRODUTÓRIAS

Estudos sobre o histórico da marca apontam para o indício de que sua primeira forma de utilização tenha ocorrido na Antiguidade, quando o homem passou a marcar animais e objetos de sua propriedade para distinguir seus bens de outros idênticos ou similares, ou ainda para identificar a origem de determinados bens e produtos.¹

Já na Idade Média, de acordo com os estudos já apontados, a marca teria se tornado também um sinal indicativo de qualidade de um produto ou serviço. Mas, foi durante a Revolução Industrial que ganhou função econômica e publicitária. A Revolução Industrial intensificou a produção massificada, a partir daí passou a ser necessário que houvesse um diferencial entre os produtos, algo que fizesse com que um se sobressaísse em relação aos demais. Foi então que a marca deixou de ser mero sinal identificador para torna-se elemento que compõe a imagem do produto ou da empresa.

Nesta mesma esteira, Gama Cerqueira² lembra que entre produtos do mesmo gênero, mas assinalados com marcas diferentes, muitas vezes o consumidor faz sua aquisição guiando-se única e exclusivamente pela marca de sua confiança.

Sobre a importância da marca na formação dos hábitos dos consumidores, Gabriel Blasi assim assevera:

[...] Generalizando, marca é um sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo gênero, da mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa. É para o seu titular o meio eficaz para a constituição de uma clientela. Para o consumidor representa a orientação para a compra de um bem, levando em conta fatores de proveniência ou notórias condições de boa qualidade e desempenho. **Além disso, a marca atua como um veículo de divulgação, formando nas pessoas o hábito de consumir um determinado bem material, induzindo preferências através do**

¹ WALLACE, Kenneth René Ouchana. Direito da Propriedade Intelectual. *Revista ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 87, p. 33, mar./abr. 2007.

² CERQUEIRA, Gama, 1930, p. 348 apud MORAES, Maria Antonieta L. de. Marca - bem incorpóreo protegido pelo direito industrial. *Revista dos Tribunais*. São Paulo, v. 92, n. 814, p. 76, ago/2003.

estímulo ocasionado por uma denominação, palavra, emblema, figura, símbolo ou outro sinal distintivo.³ (grifo nosso)

Em linha com as colocações acima expostas, no que diz respeito à importância econômica da marca, vale suscitar frase atribuída a um ex-CEO (*Chief Executive Officer*) da empresa norte americana Quaker Oats. A referida frase resume de forma bastante prática a relevância que as marcas passaram a ocupar no meio empresarial e segundo consta foi assim proferida: “Se esta companhia fosse dividida, eu daria a você os imóveis, as fábricas e as máquinas, e levaria comigo os *brands* e as marcas, e me daria melhor que você”⁴.

Mais uma vez aproveitando os estudos de Kenneth René Ouchana Wallace⁵, importante mencionar relatos acerca da uma operação comercial que resultou na venda da divisão europeia de comidas para animais de estimação da Quaker Oats (teria sido nesta oportunidade que a já mencionada frase de John Stuart foi pronunciada). Isto porque, na data da referida operação, o valor comercial da empresa perfazia o montante de £ 116 milhões, muito embora a sociedade empresária compradora tenha desembolsado para tanto o valor de £ 416 milhões.

É importante destacar que em relação aos valores envolvidos na referida operação, existem outras fontes que citam montantes diferentes daqueles aqui apontados (muito embora apresentando o valor de venda sempre em patamar superior ao valor comercial da empresa), por isso os números acima trazidos não devem ser considerados como absolutos⁶.

Este mesmo cenário teria se verificado quando a empresa foi adquirida pela PepsiCo nos anos 2000, novamente por um montante superior ao seu valor

³ BLASI, Gabriel apud TORRES, Antônio Carlos Esteves. Nome Comercial e Marca. *Revista ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 87, p. 62, mar./abr. 2007.

⁴ WALLACE, 2007, p. 87

⁵ WALLACE, 2007, p. 87

⁶ Quaker Oat's European Felix, Fido Brands Go To Dalgety For \$700 milion. *Chicago Tribune*, 23 fev. 1995. Disponível em: <http://articles.chicagotribune.com/1995-02-03/news/9502040148_1_quaker-oats-european-pet-chicago-based-quaker>. Acesso em: 19 nov. 2013.

contábil, tudo em razão do alto valor dos ativos intangíveis da empresa, especialmente as marcas de sua propriedade⁷.

Portanto é evidente que em muitas oportunidades a marca confere aumento de força econômica a seu possuidor. Trata-se de um bem incorpóreo que se acresce ao produto/serviço do empresário. Neste sentido Maria Antonieta L. de Moraes faz a seguinte colocação:

[...] Ela é um elemento aposto de forma facultativa, com o qual o comerciante individualiza e diferencia seus produtos e serviços de outros semelhantes. **O sinal, em regra, não se confunde com o produto ou com o serviço, mas a ele se acresce.**⁸ (grifo nosso)

Destarte todo o exposto, não se pode negar que atualmente a marca tem valor significativo no mundo empresarial, e sua aceitação e reputação podem conferir vantagens ou desvantagens para o empresário, isto porque pode atrair o consumidor e fomentar os negócios, ou afastar a clientela e causar prejuízo financeiro para a empresa.

2.2 DEFINIÇÃO E PROTEÇÃO

Em princípio, como lembra Maria Antonieta L. de Moraes, o direito limitava sua preocupação com a proteção dos bens corpóreos, não obstante, com o passar do tempo foi admitida a necessidade de conferir proteção também àqueles classificados como incorpóreos⁹.

O direito passou então a proteger e tutelar também os direitos relacionados à propriedade industrial, quais sejam: patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e o registro da marca. Aquele que é titular desses bens é que tem o direito de exploração dos mesmos, prerrogativa de usar, gozar e dispor.

A marca, que nada mais é senão o sinal que identifica produtos e serviços pode ser passível de registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), e é a observância deste procedimento que confere ao seu titular direitos sobre a mesma, como preconiza o art. 133 da Lei de Propriedade

⁷ WALLACE, 2007, p. 87

⁸ MORAES, 2003, p. 72.

⁹ MORAES, 2003, p.71

Industrial. É também a partir de seu assentamento no INPI que lhe é garantida a exclusividade e conseqüentemente a proteção contra o uso não autorizado.

Outra vez vale mencionar Maria Antonieta L. de Moraes, que listou as características e requisitos básicos que devem ser atinentes as marcas para as quais se busca proteção por meio do registro.

As primeiras compreendem:

- a) É qualquer sinal distintivo. Obviamente excetuando aqueles que a lei proíbe.
- b) Sua aposição se dá de forma facultativa, pelo que não é obrigatória. Nenhum industrial ou comerciante é obrigado a assinalar seus produtos e mercadorias, constituindo-se, portanto, em um direito e não em uma obrigação. A lei é omissa quanto à obrigatoriedade, pelo que pode ser aposta em todos os setores da economia.
- c) Serve para identificar o produto e sua origem.
- d) A marca discrimina um produto (tudo, qualquer sinal) de outros da mesma espécie, de proveniência diversa ou idêntica, operando como assinatura do industrial ou do comerciante.¹⁰

No que diz respeito aos requisitos de uma marca, quatro são apontados pela referida autora como sendo essenciais:

O caráter distintivo de uma marca deve ser analisado sob dois aspectos. Inicialmente o sinal apto a apor-se a um produto ou serviço deve de fato diferenciar, individualizar um bem dos demais. A marca deve, portanto, ser expressiva em si. Sob o segundo aspecto, podemos afirmar que a marca deve distinguir-se das outras já existentes empregadas para identificar aquele bem, donde decorrer a sua novidade ou especialidade, o que a distinguirá de qualquer outro sinal anteriormente criado para identificar aquele bem, vedando-se colidências com registros já existentes.

[...] O terceiro requisito das marcas, segundo João da Gama Cerqueira, é a sua veracidade que consagra a honestidade do sinal apostado. Logo, a marca não deve ser composta por palavras, figuras ou sinais com indicações que não sejam verdadeiras sobre a origem ou sobre a qualidade dos produtos, ou ainda que induzam a engano na escolha da coisa assinalada.

[...] O último requisito é exigência do caráter lícito da marca, que segundo a Lei de Propriedade Industrial não pode ser escandalosa, contrária à moral, aos bons costumes, à ordem pública ou proibida por lei.¹¹

¹⁰ MORAES, 2003, p. 73

¹¹ MORAES, 2003, p. 74

Ainda sobre os requisitos da marca, vale completar o acima exposto com as lições de Fábio Ulhoa Coelho¹², que dá detalhes acerca daqueles considerados primordiais para que se possibilite o registro da marca perante o INPI. Em suma, de acordo com o citado autor, tais requisitos podem ser assim explanados:

- (a) Novidade relativa – não há necessidade de que a marca seja uma novidade absoluta, no sentido literal da expressão. O necessário é que a utilização daquele signo para identificação de determinado produto ou serviço seja novidade.
- (b) Não - colidência com marca notória – o Brasil é signatário da Convenção de Paris, motivo pelo qual algumas marcas, ainda que não registradas perante o INPI, são tuteladas e as novas marcas levadas a registro não podem coincidir com estas.
- (c) Não-impedimento – a lei de Propriedade Industrial lista os sinais que não são registráveis como marca (Art. 124)

A proteção da marca é garantida a nível constitucional (Art. 5º, XXIX) e infraconstitucional (Art. 129 da Lei de Propriedade Intelectual). Adicionalmente, são também aplicáveis as resoluções contidas na Convenção da União de Paris, que é validada no Brasil por meio do Decreto 635/1992.

Ademais, existem dois princípios gerais que norteiam a proteção das marcas. O primeiro deles é aquele segundo qual o uso exclusivo da marca é protegido apenas nos limites do país em que foi requerida a proteção, este é o princípio da territorialidade. O segundo é denominado princípio especialidade do registro, e significa dizer que a proteção do sinal e o direito de utilização compreendem apenas os produtos ou serviços a que ela se refere¹³.

O que se pode notar é que tais princípios são bastante relativos, isto é, de certa maneira causam a impressão que a proteção conferida à marca não será suficiente. Surgiram então outras formas de proteção, como a marca de alto renome e a notoriamente conhecida. A proteção conferida a estas marcas merece ser melhor pontuada.

¹²COELHO, Fábio Ulhoa. *Manual de Direito Comercial*. 17. Ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 90

¹³ MORAES, 2003, p. 78

De acordo a Lei de Propriedade Industrial (Art. 125), a marca de alto renome é aquela para a qual é concedida proteção especial em todos os ramos de atividade. Nestes casos é conferida proteção não apenas contra o seu uso em produtos similares, mas igualmente, em produtos diferentes. Neste mesmo sentido leciona José Soares:

[...] Marca de alto renome é, em verdade, a junção das duas, ou melhor, é a marca notoriamente conhecida, indiscutivelmente, por todos e que **embora possa ter a sua proteção e efetiva utilização para um, alguns ou muitos produtos, detêm a sua proteção a todo e qualquer ramo de atividade.**¹⁴ (grifo nosso)

Já a marca notoriamente conhecida goza de proteção em seu ramo de atividade, garantia que lhe é conferida independentemente do prévio registro no país (Art. 126 da Lei de Propriedade Industrial). Vale transcrever o seguinte trecho do estudo de Maria Antonieta L. de Moraes:

[...] Dessa forma, a marca notoriamente conhecida, ainda que não esteja registrada, será protegida exatamente em face de sua internacionalização (notoriedade em seu ramo de atividade). A proteção, portanto, neste caso, limita-se ao segmento do mercado em que se tornou conhecida.¹⁵

Via de regra, a vida legal de uma marca, e, portanto sua proteção e direito de exclusividade, pode ser infinita, isto porque, embora a lei determine que o tempo de duração de um registro de marca é de dez anos, este prazo pode ser renovado de maneira contínua e sem limite de tempo. Não obstante, ocorrendo uma das hipóteses descritas no art. 142 da Lei de Propriedade Industrial, pode ocorrer a extinção do direito de proteção. Tais hipóteses são as seguintes:

- (a) Expiração do prazo de vigência;
- (b) Renúncia, total ou parcial, do titular em relação a seu direito;
- (c) Caducidade (é a não exploração/utilização da marca no país no prazo de cinco anos); e
- (d) Inexistência de representante legal no país, se o titular é domiciliado ou sediado no exterior.

Logo, não é forçoso concluir que em razão da importância financeira que passou a ser conferida a marca, o direito resguarda por meio de legislação

¹⁴ SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 204.

¹⁵ MORAES, 2003, p. 79.

especifica os direitos daquele que é detentor da uma marca devidamente registrada contra seu uso indevido.

3 CONTRATO DE NAMING RIGHTS

3.1 A EXPERIÊNCIA NORTE AMERICANA

Todas as pesquisas realizadas ao longo deste estudo apontam os Estados Unidos da América como berço dos contratos de *naming rights*. Todavia, são divergentes os relatos acerca de qual teria sido a primeira negociação firmada.

Segundo alguns autores¹⁶ a primeira utilização dessa estratégia de marketing teria ocorrido em 1912, com a nomeação de um parque localizado em Boston. Outros afirmam que o primeiro acordo de *naming rights* ocorreu em 1972, quando a *Rich Products Corporations* pagou pelo direito de nomear o estádio do *Buffalo Bills*, que passou então ser conhecido como *Rich Stadium*¹⁷. Por conseguinte, não há como indicar com precisão, qual teria sido de fato o primeiro acordo de *naming rights* da história.

De qualquer maneira, é certo que na terra dos ianques, as operações envolvendo estratégias de marketing por meio da utilização dos *naming rights* é prática consolidada e que movimentam milhões de dólares.

O sucesso é tamanho, que segundo aponta pesquisa¹⁸ desenvolvida pela Jambo Sport Business sobre o tema, para os jogos das seis principais ligas esportivas dos Estados Unidos utilizam-se cerca de 130 arenas/estádios para realização das partidas, sendo que em um total de 73,9% dessas arenas/estádios, os *naming rights* são utilizados como estratégia de marketing.

No que diz respeito aos valores milionários que envolvem este tipo de contratação, fontes indicam que o acordo firmado entre o Citigroup com o time de beisebol New York Mets bateu a casa dos US\$ 400 milhões de dólares, isso em

¹⁶ GOYANES, Marcelo; COELHO, Daniele Maia Teixeira. O Uso de Naming Rights no Brasil: Breves Considerações. *Revista ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, n. 110, p. 57, jan./fev. 2011.

¹⁷SULLIVAN, Denise. Corporate Naming Rights. *eHow money*. Disponível em: <http://www.ehow.com/about_5366142_corporate-namingrights.html#ixzz2jUjCgCZW>. Acesso em: 10 out. 2013.

¹⁸ HALFEN, Iden. *Arenas e Naming Rights nos Estados Unidos*. *Jambo Sport Business*, out. 2012. Disponível em: <<http://www.slideshare.net/jambosb/naming-rights-arenas-eua>>. Acesso em: 01 nov. 2013.

troca da exploração de *naming rights* pelo período de 20 anos. Também é mencionado o acordo do time de basquete New Jersey Nets com a Barclays, que segundo consta teria sido firmado igualmente pelo montante de US\$ 400 milhões de dólares, e também pelo prazo de 20 anos¹⁹.

A pesquisa preparada pela Jambo Sport Bussiness (acima mencionada) cita outros exemplos de acordos milionários. Nesta esteira, vale mencionar o Metlife Stadium, onde tanto o Giants como o Jets realizam seus jogos, cujo acordo de *naming rights* foi estimado em US\$ 500 milhões de dólares, com vigência de 25 anos; e o Mercedes Benz Super Dome, sede do clube Saints, cuja estimativa do valor do acordo está na casa dos US\$ 110 milhões por 10 anos.

Ainda na tentativa de ilustrar as quantias exorbitantes que os acordos de *naming rights* movimentam nos Estados Unidos, abaixo estão listados exemplos constantes nos quadros informativos elaborados pelo jornal americano Sports Bussiness Journal acerca dos maiores acordos de *naming rights* para nomeação de estádio nos Estados Unidos²⁰:

(i) *Naming Rights* para nomeação de arenas de Ligas Universitárias

Estádio	Universidade	Patrocinador	Preço	Nº de Anos	Média de Valor Anual	Ano de Vencimento
Save Mart Center*	Fresno State University	Save Mart Supermarkets	USD40 milhões	20	USD2 milhões	2023
TCF Bank Stadium	University of Minnesota	TCF Bank	USD35 milhões	25	USD1.4 milhões	2034
Comcast Center	University of Maryland	Comcast Corp.	USD25 milhões**	25	USD1 milhões	2026
Apogee Stadium	University of North Texas	Apogee	USD20 milhões	20	USD1 milhões	2030
AT&T Stadium	Texas Tech University	AT&T	USD20 milhões	25	USD800,000	2019

¹⁹ URBANO, Fabiano Augusto Rodrigues. *Naming Rights: Receita Adicional para o Centro de Convenções de Pirituba*. São Paulo: FGV, 2013. p. 04. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11191/Trabalho%20individual%20-%20naming%20rights.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 15 out. 2013.

²⁰ NAMING rights deals. *Sport Bussines Journal*, 19 set. 2011. Disponível em: <<http://www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2011/09/19/In-Depth/Naming-rights-deals.aspx>>. Acesso em: 05 nov. 2013.

Chevy Chase Bank Field at Byrd Stadium	University of Maryland	Chevy Chase Bank	USD20 milhões	25	USD800,000	2030
Bright House Stadium	University of Central Florida	Bright House Networks	USD15 milhões	15	USD1 milhões	2022
Summa Field at InfoCision Stadium	University of Akron	InfoCision Management Corp.; Summas Health System	USD15 milhões	20	USD750.000	2029
TD Ameritrade Park^	Creighton University/College World Series	TD Ameritrade	USD15 milhões	20	USD750.000	2030
Papa John's Cardinal Stadium	University of Louisville	Papa John's	USD15 milhões	32	USD468,750	2040

(ii) *Naming Rights* para nomeação de Arenas

Arena	Cidade	Patrocinador	Preço	Nº de Anos	Média de Valor Anual	Ano de Vencimento
Barclays Center*	Brooklyn, N.Y.	Barclays PLC	USD200 milhões	20	USD10.0 milhões	2032
American Airlines Center	Dallas	American Airlines	USD195 milhões	30	USD6.5 milhões	2030
Philips Arena	Atlanta	Royal Philips Electronics	USD185 milhões	20	USD9.25 milhões	2019
Nationwide Arena	Columbus	Nationwide Insurance	USD135 milhões **	Indefinite	NA	Indefinite
TD Garden	Boston	TD Bank	USD119.1 milhões	20	USD5.95 milhões	2025
Staples Center	Los Angeles	Staples	USD116 milhões^	20	USD5.8 milhões	NA
Prudential Center	Newark, N.J.	Prudential Financial	USD105.3 milhões	20	USD5.26 milhões	2027
Toyota Center	Houston	Toyota Motor Sales USA, Gulf States Toyota, Houston Toyota Dealers Association	USD95 milhões	20	USD4.75 milhões	2023
FedEx Forum	Memphis	FedEx	USD90 milhões	22	USD4.09 milhões	2024
Consol Energy Center	Pittsburgh	Consol Energy	USD84 milhões-USD105 milhões	21	USD4.0 milhões-USD5.0 milhões	2031

RBC Center	Raleigh	RBC Centura Banks	USD80 milhões	20	USD4.0 milhões	2022
Xcel Energy Center	St. Paul, Minn.	Xcel Energy	USD75 milhões	25	USD3.0 milhões	2024
Pepsi Center	Denver	PepsiCo.	USD68 milhões	20	USD3.4 milhões	2019
Bell Centre	Montreal	BCE Inc.	USD63.94 milhões	20	USD3.2 milhões	2023
Honda Center	Anaheim	American Honda Motor Co.	USD60.45 milhões	15	USD4.03 milhões	2020
HP Pavilion at San Jose	San Jose	Hewlett-Packard	USD47 milhões	15	USD3.13 milhões	2016
Verizon Center	Washington, D.C.	Verizon Communications	USD44 milhões	20	USD2.2 milhões	2017
AmericanAirlines Arena	Miami	American Airlines	USD42 milhões	20	USD2.1 milhões	2019
AT&T Center	San Antonio	AT&T	USD41 milhões	20	USD2.05 milhões	2022
Amway Arena	Orlando	Amway Global	USD40 milhões	10	USD4.0 milhões	2020
Conseco Fieldhouse	Indianapolis	Conseco	USD40 milhões	20	USD2.0 milhões	2019
Wells Fargo Center	Philadelphia	Wachovia	USD40 milhões	29	USD1.38 milhões	2023

(iii) *Naming Rights* para nomeação de Estádios

Estádio	Cidade	Patrocinador	Preço	Nº de Anos	Média de Valor Anual	Ano de Vencimento
Farmers Field*	Los Angeles	Farmers Insurance	\$600 milhões	30	\$20.0 milhões	TBD
MetLife Stadium	East Rutherford, N.J.	Metropolitan Life Insurance	\$425 milhões- \$625 milhões	25	\$17 milhões- \$20 milhões	2036
Citi Field	Queens, N.Y.	Citigroup	\$400 milhões	20	\$20.0 milhões	2028
Reliant Stadium**	Houston	Reliant Energy	\$310 milhões	31	\$10.0 milhões	2032
Gillette Stadium^	Foxboro, Mass.	Gillette	\$240 milhões	15	\$8.0 milhões	2031
FedEx Field	Landover, Md.	FedEx	\$205 milhões	27	\$7.59 milhões	2025
Minute Maid Park	Houston	Coca-Cola Co.	\$178 milhões	28	\$6.36 milhões	2029
University of Phoenix Stadium	Glendale, Ariz.	Apollo Group	\$154.5 milhões	20	\$7.72 milhões	2026

Bank of America Stadium	Charlotte	Bank of America	\$140 milhões	20	\$7.0 milhões	2023
Lincoln Financial Field	Philadelphia	Lincoln National	\$139.6 milhões	20	\$6.98 milhões	2022
Lucas Oil Stadium	Indianapolis	Lucas Oil Products	\$121.5 milhões	20	\$6.07 milhões	2027
Citizens Bank Park	Philadelphia	Citizens Bank	\$95 milhões	25	\$3.8 milhões	2029
M&T Bank Field	Baltimore	M&T Bank	\$79 milhões	15	\$5.0 milhões	2017
Great American Ball Park	Cincinnati	Great American Insurance	\$75 milhões	30	\$2.5 milhões	2032
Home Depot Center	Carson, Calif.	Home Depot	\$70 milhões	10	\$7.0 milhões	2013
U.S. Cellular Field	Chicago	U.S. Cellular	\$68 milhões	23	\$2.96 milhões	2025
Chase Field	Phoenix	JPMorgan Chase	\$66.4 milhões	30	\$2.2 milhões	2028
Comerica Park	Detroit	Comerica Bank	\$66 milhões	30	\$2.2 milhões	2030
Petco Park	San Diego	Petco	\$60 milhões	22	\$2.73 milhões	2025
Sports Authority Field at Mile High	Denver	Sports Authority	\$60 milhões	10	\$6.0 milhões	2035
CenturyLink Field	Seattle	CenturyLink	\$60 milhões-\$100 milhões	15-20	\$4.0 milhões-\$5.0 milhões	2019-2024

3.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Com a proximidade da Copa do Mundo da FIFA de 2014 e das Olimpíadas do Rio em 2016, tomaram corpo às discussões acerca da necessidade de investimentos na área de infraestrutura, especialmente em relação a estádios de futebol.

Foi neste contexto que as discussões acerca de contratos de *naming rights* ganharam força no país, e o termo estrangeiro passou então a se tornar cada vez mais comum na mídia.

A consultoria BDO Brasil divulgou estudo sobre os *naming rights* de estádios e arenas no país. Segundo análise da empresa, os contratos para nomeação dos 12 estádios que vão sediar jogos da Copa de 2014 podem

produzir em 20 anos cerca de R\$ 1,56 bilhão ou R\$ 78 milhões por ano. Caso tais previsões se confirmem, os valores anuais dos *naming rights* vão fazer com que as receitas de patrocínio dos clubes brasileiros cresçam cerca de 21%. A tabela abaixo é resultado das análises da BDO²¹:

Arena	<i>Naming Rights</i> Valor em 20 anos	<i>Naming Rights</i> Valor por Ano
Maracanã - RJ	R\$ 300.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
Fielzão - SP	R\$ 300.000.000,00	R\$ 15.000.000,00
Mineirão - MG	R\$ 220.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
Fonte Nova - BA	R\$ 120.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
Mané Garrincha - DF	R\$ 90.000.000,00	R\$ 4.500.000,00
Beira Rio - RS	R\$ 90.000.000,00	R\$ 4.500.000,00
Arena da Baixada - PR	R\$ 90.000.000,00	R\$ 4.500.000,00
Arena Recife - PE	R\$ 90.000.000,00	R\$ 4.500.000,00
Vivaldão - AM	R\$ 70.000.000,00	R\$ 3.500.000,00
Castelão - CE	R\$ 70.000.000,00	R\$ 3.500.000,00
Verdão - MT	R\$ 60.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Arena das Dunas - RN	R\$ 60.000.000,00	R\$ 3.000.000,00

Embora existam muitas especulações, a experiência nacional no que diz respeito à utilização de *naming rights* nos estádios de futebol é pequena.

O clube pioneiro neste tipo de ação é o Atlético Paranaense, que em 2005 firmou acordo para nomeação de seu estádio com a empresa japonesa Kyocera Mita America, o contrato foi estabelecido por prazo três anos, e rendeu valor anual de US\$ 1 milhão ao clube. A parceria foi desfeita em 1º de abril de 2008.²²

O Palmeiras também teria negociado os *naming rights* de sua nova arena em parceria com a Allianz Seguros. O valor do negócio é estimado em R\$ 300 milhões e o contrato teria duração de 20 anos²³.

²¹ BDO Brasil. *Naming Rights de Estádios e Arenas no Brasil*. Disponível em: <<http://imguol.com/blogs/33/files/2012/06/AmirSomogi1.pdf>>. Acesso em: 22 nov. 2013.

²² ALMEIDA, Napoleão de. O naming rights depende da boa vontade de todos. *Terra*, abr. 2013. Disponível em: <<http://esportes.terra.com.br/futebol/abrindo-jogo/blog/2013/04/29/o-naming-rights-depende-da-boa-vontade-de-todos/>>. Acesso em: 22 nov. 2013.

²³ BRONZATI, Aline. Allianz fecha acordo de naming rights da Arena Palestra. *O Estado de São Paulo*, 24 abr. 2013. Disponível em: <<http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,allianz-fecha-acordo-de-naming-rights-da-arena-palestra,1024970,0.htm>>. Acesso em: 22 nov. 2013.

Por fim, os outros dois últimos exemplos que se tem notícia são do nordeste brasileiro. A cervejaria Itaipava garantiu o direito de nomear a Arena Pernambuco e a Fonte Nova (localizada no estado da Bahia) pelo custo anual de R\$ 10 milhões, por 10 anos²⁴. Interessante observar que o valor final da negociação ultrapassa a estimativa apresentada pela BDO (verificar quadro da página 24).

Além dos acordos já efetivamente finalizados, o Corinthians também se apressa oficializar contrato de *naming rights* para sua nova arena, as especulações são de que o time estaria prestes a fechar acordo com investidores árabes no valor de R\$ 400 milhões pelo prazo de 15 anos, renováveis por mais 5²⁵.

Os *naming rights* ainda não ganharam tradução exata para o português, mas de forma bem simplista podem ser definidos como o direito sobre a propriedade de nomes. É prática em que determinada empresa passa a deter o direito de nomear algum estabelecimento, trocando-o para o nome da própria empresa ou de algum produto a ela relacionado. Abrange também eventos, possibilitando a utilização de uma marca alheia em evento organizado/produzido/patrocinado (ex. Copa Santander Libertadores).

Haja vista a simplicidade do conceito acima apresentado para os *naming rights*, imprescindível transcrever definição mais precisa trazida pela doutrina estrangeira:

[...] 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 denominado²⁶.
(tradução nossa)

²⁴SOMOGGI, Amir. O valor dos naming rights no Brasil. *Lance!Net*, 11 out. 2013. Disponível em: <http://www.lancenet.com.br/minuto/Naming_Rights-Arenas-Palmeiras-Arena_Pernambuco-Itaipava-Allianz_Seguros_0_1009099119.html>. Acesso em: 22 nov. 2013.

²⁵ LEITE, Almir. Andrés volta aos Emirados para negociar naming rights da Arena Corinthians. *O Estado de São Paulo*, 20 nov. 2013. Disponível em: <<http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,andes-volta-aos-emirados-para-negociar-naming-rights-da-arena-corinthians,1098804,0.htm>>. Acesso em: 23 nov. 2013.

²⁶ASHELEY, Greg C.; O'HARA, Michel J. *Valuing Naming Rights*, ago. 2001. Disponível em: <<http://cba.unomaha.edu/faculty/mohara/web/ALSB01ValuingNamingRights.pdf>>. Acesso em 10 out. 2013.

Em breve estudo sobre o tema, Marçal Justen Filho também apresenta sua definição para os *naming rights*:

[...] a expressão 'naming rights' ou direitos à denominação indica a titularidade da faculdade de atribuição de um nome a um objeto material ou a uma atividade. O ponto fundamental consiste na ausência de relação de domínio sobre o objeto denominado²⁷.

Finalmente, por ser bastante completa, vale também transcrever a definição de Marcelo Goyanes e Daniele Maia Teixeira Coelho sobre o instituto dos *naming rights*:

[...] Apesar de não haver definição legal, podemos conceituar *Naming Rights* ou Direitos do Nome como o direito de determinada pessoa, física ou jurídica, de utilizar uma determinada marca alheia, de produto ou de serviço, para designar local específico, como teatros, casas de espetáculos, ginásios, estádios ou complexos esportivos, parques, colégios, universidades, aeroportos, empresas, hospitais, centros de arte, eventos beneficentes, estradas, entidades governamentais e edifícios.

[...] Tais definições são, contudo, fruto de práticas de mercado. Por isso, podemos afirmar que os *Naming Rights* são um tipo de estratégia de marketing que busca, por meio do patrocínio atrelado ao licenciamento de marca, ampliar o poder de fidelização de um sinal distintivo na mente dos consumidores e estreitar os laços entre estes e a empresa patrocinadora.²⁸

A experiência americana demonstra que o emprego dos *naming rights* pode ser forte aliado não apenas daqueles que precisam levantar recursos e por isso se dispõem a expor a marca de terceiro em seu estabelecimento e/ou evento, mas principalmente dos que apostam na exposição de sua marca. Isto porque os *naming rights* são considerados como importante ferramenta de fidelização de clientes. O intuito é que a marca passe a ser associada com uma experiência prazerosa ou ainda eticamente correta. Segundo especialistas na área de marketing²⁹ na grande maioria das vezes o retorno do investimento é satisfatório para as empresas expositoras, e resulta na valorização da marca e conseqüentemente no aumento dos negócios. (informação verbal)

²⁷ JUSTEN FILHO, Marçal. A exploração Econômica de Bens Públicos: Cessão do Direito à Denominação. *Revista de Direito da Procuradoria Geral – Edição Especial*. Rio de Janeiro, 2012. p. 219. Disponível em: <<http://download.rj.gov.br/documentos/10112/915066/DLFE-53913.pdf/REVISTAESP216.pdf>>. Acesso em: 10 out. 2013.

²⁸ GOYANES; COELHO, 2011, p. 55.

²⁹ Entrevista fornecida por Matheus da Silva em Cosmópolis, em setembro de 2013.

É por meio de contrato que as partes se permitem e obrigam a utilizar determinada marca alheia para nomeação de local ou evento específico. De um lado estaria o titular da marca, e do outro a pessoa que tem interesse em oferecer a exibição. O contrato vai apresentar então os termos e condições estabelecidas para que se cumpra seu objeto, que é o direito a nomeação de um estabelecimento ou evento.³⁰

No Brasil, não existe regulamentação legal expressa para os contratos de *naming rights*. Logo, os mesmos podem ser considerados como contratos atípicos.

Ao escrever seu ensaio sobre o tema, Marcelo Goyanes e Daniele Maia Teixeira Coelho³¹ apontam para a ideia de que devem ser aplicadas as disposições referentes à licença de uso de marca da Lei de Propriedade Industrial, para os *naming rights*. Entendem que este tipo de contrato pode ser equiparado ao de licença de uso de marca, onde o licenciante opta por compartilhar os direitos que lhe são assegurados em razão da detenção do registro da marca e pode conceder a um terceiro autorização temporária em caráter exclusivo ou não, para exploração da marca.

Aqueles que compartilham do entendimento de Marcelo Goyanes e Daniele Maia Teixeira Coelho no que diz respeito à classificação dos acordos de *naming rights* como contratos de licença de uso de marcas devem estar atentos aos requisitos essenciais dos contratos de licença de uso de marcas, que segundo indica o referido ensaio são os seguintes:

- a) especificação do número do pedido ou do registro das marcas efetuado perante o INPI;
- b) determinação da forma de licença (exclusiva ou não) e se admite sublicenciamento. Caso o contrato admita a sublicença de marcas, deve ser expresso nesse sentido. Na ausência de qualquer estipulação, o sublicenciamento é vedado;
- c) informações atinentes a objeto, bem como condições de remuneração ou os royalties;
- d) prazo de vigência e de execução do contrato e demais cláusulas e condições de contratação.

Com relação ao prazo de averbação de um contrato de licença de marca, admite-se tanto o prazo determinado como indeterminado. Atualmente, o prazo contratual pode estar vinculado ao prazo de

³⁰ GOYANES, Marcelo; COELHO, Daniele Maia Teixeira. A aplicação do direito de nome no Brasil. *Valor Econômico*, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 de junho de 2011. Legislação & Tributos, p. E2.

³¹ GOYANES; COELHO, 2011, p. 59

vigência do registro objeto do contrato, sendo que, se o contrato for gratuito, o próprio INPI concede a averbação indefinidamente, constando do Certificado de Averbação que o prazo corresponde à vigência das marcas licenciadas.³²

Em suma, o contrato de licença para uso de marca, pode ser assim conceituado:

[...] O titular de invenção ou de marca poderá autorizar a terceiros, mediante as condições que forem acordadas, que as utilizem. Trata-se de um contrato pelo qual o titular de um direito permite que outrem dele desfrute, pagando a retribuição estipulada.³³

Ante a todo exposto acerca dos contratos de licença de uso de marca, data vênua, o entendimento dos autores acima citados, há espaço para conferir aos acordos de *namings rights* outra classificação contratual. Isto porque a definição aqui já apresentada para o referido instituto parece não se coadunar com aquilo que se entende por contrato de licença de uso de marca.

É porque numa operação envolvendo *namings rights*, o patrocinador na verdade não figura como licenciante, vez não confere nenhum direito em relação à sua marca ao patrocinado. Ademais, também não recebe remuneração daquele que aceita a marca de terceiro em seu estádio/arena. Muito pelo contrário, o patrocinador/expositor da marca é quem desembolsa valores nessa operação.

Parece mais acertado enquadrar os contratos de *namings rights* como um tipo de contrato de patrocínio.

E para que seja possível chegar à conclusão neste sentido, é importante conhecer a definição acerca deste tipo contratual. Neste sentido, se faz necessário transcrever os dizeres de Daniel Ustarroz acerca de contratos de patrocínio:

[...] Igualmente didática é a definição de Francesco Galgano, quando indica que é o contrato através do qual uma empresa (*sponsor*) com a finalidade de aumentar a notoriedade de seus signos distintivos entrega uma quantidade de dinheiro, ou de bens ou serviços, ao organizador de manifestações desportivas ou de iniciativas culturais, de espetáculos televisivos, etc., ou de uma pessoa individual do esporte, do espetáculo (*sponsorizado*), para que este *publicite*, no momento previsto no contrato, os produtos ou a atividade da empresa.

³² GOYANES; COELHO, 2011, p. 60.

³³ LEONARDOS, LUIZ. O Contrato de Licença para Exploração de Privilégio de Invenção e para Uso de Marca. *Revista dos Tribunais*. São Paulo, v. 67, nº 509, p. 15, mar, 1978.

[...] O contrato, portanto, emerge como uma figura pela qual a pessoa contribui, de diversas maneiras, para a realização de uma determinada atividade ou evento atraente, aprimorando, assim, sua imagem perante o público atingido pelo evento. Em face dessas características, Giacobbe alcança o seguinte conceito: **é o contrato em virtude do qual uma parte (sponsor) se obriga a uma prestação pecuniária ou mesmo a fornecer bens e/ou serviços para a outra, o sponsee, que pode ser uma pessoa determinada, uma sociedade, um ente, um comitê, etc., a qual, por sua vez, se obriga a veicular o nome ou um sinal distintivo do sponsor nas várias manifestações de sua atividade.**³⁴ (grifo nosso)

Outro doutrinador que busca o conceito dos contratos de patrocínio é Carlos Marcelo Gouveia, que assim aduz:

[...] Com efeito, portanto, designa-se o contrato de patrocínio como uma forma de divulgação do patrocinador, mediante a vinculação de sua imagem, marca, produtos ou serviços a um evento, organização, atividade ou pessoa patrocinada. A função econômica que sobressai consiste numa forma especial de publicidade com obrigações impostas a ambas partes. No caso do patrocinador, a sua obrigação consiste em propiciar assistência financeira e/ou material, equanto que o patrocinado deve promover a divulgação do patrocinador.³⁵

Ademais, existem alguns elementos básicos aos contratos de patrocínio que se verificam nos acordos de *naming rights*, quais sejam: a finalidade publicitária; a realização desta publicidade por meio de pessoas não relacionadas à empresa beneficiada; a coligação entre a imagem dos sujeitos (no caso a empresa patrocinadora e o clube) e a autonomia própria de cada parte (patrocinador e patrocinado) na condução de seus negócios. Logo, estando presentes estes elementos, é muito provável que a relação comercial venha a ser enquadrada como de patrocínio.³⁶

Outro ponto bastante interessante, e que também serve para demonstrar a possibilidade de classificação dos acordos de *naming rights* como

³⁴ USTÁRROZ, Daniel. O Contrato de Patrocínio no Direito Brasileiro (e o dever de coerência na sua execução). *RKL Escritório de Advocacia Dr. Rénan Kfuri Lopes*, [2011?], p. 7 e 10. Disponível em: <http://www.rkladvocacia.com/arquivos/artigos/art_srt_arquivo20130419171658.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2013.

³⁵ GOUVEIA, Carlos Marcelo. Considerações a Respeito da não Incidência do ISS sobre Contratos de Patrocínio. *Revista Dialética de Direito Tributário*, nº 202, p. 50, jul. 2012.

³⁶ USTÁRROZ, [2011?], p.10.

um tipo de contrato de patrocínio é a questão da vinculação das marcas. Assim como dito anteriormente, nos acordos para nomeação de estádios a marca do patrocinador estará consideravelmente ligada à imagem do clube.

É exatamente o que ocorre num contrato de patrocínio, como bem lembra Daniel Ustárroz:

Como se observa, a notoriedade da marca irá depender fundamentalmente do sucesso da pessoa ou do evento patrocinado, criando o contrato, nessa linha, uma vinculação entre as imagens dos contratantes.

[...] Veja-se o exemplo dos patrocinados que, olvidando essa íntima relação entre as imagens projetadas, adotam condutas manifestamente ofensivas ou desonrosas à luz da opinião pública. Fatalmente, o *sponsor* também será atingido por tais atos.³⁷

Vale ressaltar que o contrato de patrocínio não encontra tipificação específica na legislação pátria, podendo ser considerado como atípico. Ademais, deve ser classificado como contrato bilateral, na medida em que impõe obrigações e deveres para ambas partes, e oneroso.³⁸

Portanto, levando em conta a definição doutrinária acerca dos contratos de patrocínio e as breves observações acima expostas, parece ser bastante aceitável considerar os acordos de *naming rights* como tipo de contrato de patrocínio.

³⁷ USTÁRROZ, [2011?], p.8.

³⁸ GOUVEIA, 2012, p. 50.

4 AS FORMAS DE PROTEÇÃO DA MARCA NOS CONTRATOS DE NAMING RIGHTS

4.1 APURAÇÃO DE RISCOS

No que diz respeito aos riscos decorrentes dos acordos envolvendo os *naming rights*, o principal aspecto que se deve levar em consideração no momento do fechamento do contrato é a ligação/associação que a marca do patrocinador passará a ter com o patrocinado. Neste sentido vale transcrever:

[...] Talvez o principal fato que as partes em uma negociação de *Naming Rights* devam ter em mente é que esse tipo de negócio envolve muito mais do que a simples aposição de uma marca como nome de um determinado local. Em verdade, trata-se da associação das marcas do vendedor (no caso, o clube de futebol) e do comprador (o detentor da marca) dos *Naming Rights*, bem como de suas reputações (*goodwill*), por um prazo considerável.³⁹

Os contratantes precisam estar atentos a todas as questões que possam decorrer dessa associação.

A título de exemplo, é preciso se atentar para a possibilidade de que o time de futebol dono do estádio em que o patrocinador apõe seu nome venha a ser rebaixado para séries inferiores nos campeonatos em que participa, e que sua torcida passe a ter atitudes violentas que circulem por toda a mídia e pelas redes sociais. Ora, é inevitável que de alguma forma, ainda que de maneira inconsciente, a marca do patrocinador vá estar ligada com os incidentes que envolvem a imagem do clube, o que pode lhe causar algum tipo de diminuição de valor.

Outro ponto que o patrocinador precisa levar em conta diz respeito aos riscos relacionados ao direito de consumo. Isto porque pode vir a ser classificado como fornecedor aparente do produto ou serviço em que sua marca está exposta. No direito do consumo vigora a teoria da aparência, que tem como propósito a preservação da boa fé nas relações jurídicas e a preservação da parte que é econômica e juridicamente hipossuficiente. Portanto, o consumidor pode

³⁹ AMATUZZI, Bruno Dalarossa. Os Naming Rights e sua utilização em estádios. *Migalhas*, 19 abr. 2005, p. 01. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI11616,41046-Os+naming+rights+e+sua+utilizacao+em+estadios>>. Acesso em: 20 mai. 2013.

demandar judicialmente contra aquele que lhe pareça ser fornecedor do produto ou serviço, e mesmo que este não o seja de fato, pode vir a ser considerado como parte solidária da cadeia de fornecimento.⁴⁰

Aquele que expõe determinada marca em seu evento ou local de sua propriedade também deve estar atento aos riscos que isso pode lhe ocasionar. O caso *United Daughters of the Confederacy v. Vanderbilt University* exemplifica de maneira interessante os riscos que o patrocinado também corre em relação à degradação de sua marca em razão do *naming rights*.

Segundo relatos⁴¹, no referido caso, a *United Daughters of the Confederacy* financiou parte da construção do dormitório da *Vanderbilt University*, condicionando o financiamento à colocação do nome *Confederate Memorial Hall* no novo prédio como forma de homenagear os americanos que haviam lutado na Guerra Civil dos Estados Unidos da América, determinação que foi cumprida pela universidade por certo período. Não obstante, após o decorrer de alguns anos a universidade decidiu retirar o termo *Confederate* da denominação dada ao prédio sob a alegação de que ao longo do tempo a referida expressão teria adquirido conotação associada à escravidão. Ocorre que a *United Daughters of the Confederacy* ajuizou ação contra a universidade, requerendo ressarcimento dos valores aplicados à época da construção do dormitório em troca da não permanência da palavra *Confederate*. A universidade foi condenada.

Acordos de *naming rights*, especialmente aqueles que compreendem o direito de nomeação de estádios de futebol, envolvem negociações complexas e investimentos vultosos por parte daquele que vai dar nome ao estádio. É importante que durante a redação do contrato que vai regular o negócio, o patrocinador e seus assessores busquem prever eventos futuros que possam afetar diretamente, e de forma negativa, sua imagem.

Neste exercício, a análise de outros casos (de sucesso ou não) envolvendo operações do mesmo tipo é fundamental e recomendável para maior precisão quanto à apuração e prevenção dos riscos que este tipo de acordo pode apresentar.

⁴⁰ GOYANES; COELHO, 2011, p. 62.

⁴¹ GOYANES; COELHO, 2011, p. 64.

4.2 MECANISMOS DE DIMINUIÇÃO DE RISCOS E CONSEQUENTE PROTEÇÃO DA MARCA

A proteção da marca nos contratos de *naming rights* para nomeação de estádios de futebol deve ser enxergada por prisma diferente daquele relacionado à proteção oriunda do registro da mesma perante o INPI.

É que a proteção que se busca conferir, neste caso, é no sentido de mitigar eventos que possam desvalorizar a marca do patrocinador em razão do acordo fechado. Isto porque, assim como já explanado, a marca do patrocinador, após acordo dos *naming rights*, passará a estar ligada à imagem do clube dono do estádio.

Logo, para garantir a proteção da marca, no sentido acima exposto, o contrato que irá regular os *naming rights*, deve ser bastante minucioso. É exatamente por este motivo, que segundo Gene W. Allen⁴², operações dessa natureza geralmente culminam em contratos longos e bastante detalhados.

Neste diapasão, Bruno Dalarossa Amatuzzi⁴³ bem assinala que um dos pontos para o qual deve ser conferida especial atenção na redação do contrato diz respeito a cláusulas que tratem acerca da rescisão contratual antecipada. Isto porque, em regra, estes acordos são firmados por longos períodos de tempo. Portanto, é preciso esforço especial para prever situações inesperadas que possam desestimular ou inviabilizar a continuação do negócio.

No que diz respeito à importância de disposições claras quanto à rescisão contratual, vale citar trecho de Ian Taker:

[...] é extremamente importante, tanto para o clube quanto para o patrocinador, ter direitos de rescisão específicos no acordo, porque as circunstâncias podem mudar. Por exemplo, o patrocinador pode desejar ter o direito de rescindir em caso do clube ser rebaixado, ou em caso de fracasso na classificação para competições europeias durante um certo período de tempo.⁴⁴ (tradução nossa)

⁴² ALLEN, Gene W. Negotiating, Drafting, and Implementing Naming Rights Agreements. *North Dakota Law Review*, v. 86, p. 790, 2011. Disponível em: <http://web.law.und.edu/LawReview/issues/web_assets/pdf/86/86-4/86ndlr789.pdf>. Acesso em: 01 out. 2013.

⁴³ AMATUZZI, 2005, p.2.

⁴⁴ TAKER, Ian. Stadia Naming Rights Legal and Commercial Issues. *Law In Sport*, dez. 2011. Disponível em: <<http://www.lawinsport.com/articles/intellectual-property-law/item/stadia-naming-rights-legal-and-commercial-issues>>. Acesso em: 05 mai. 2013.

O exemplo de Ian Taker é muito bom. Isto porque o patrocinador, assim como acima exposto, precisa encontrar meios de proteger a sua marca da publicidade negativa que o clube pode vir a sofrer, como nos casos em que por anos seguidos não logra êxito na classificação para uma competição importante. Isto é proteger a marca.

Importante lembrar que a marca do patrocinador também pode sofrer depreciações e por conta disso diminuir o valor/reputação e marca do clube de futebol. Portanto é indicado que também o patrocinado acresça ao contrato mecanismos que lhe permitam se desobrigar da exposição da marca do patrocinador em decorrência de determinados fatos, evitando assim desgastes como ocorrido no caso *United Daughters of the Confederacy* (citado ao longo do item 4.1 deste estudo).

Nesta mesma esteira, cabe mencionar o caso do time de baseball norte americano Houston Astros, cujos direitos de nomeação de sua arena pertenciam à empresa Enron Corp. Após os eventos envolvendo a referida empresa, o Houston Astros teve que recomprar os *naming rights* de seu próprio estádio.⁴⁵

Outro mecanismo interessante no que diz respeito à proteção da marca é a ideia levantada por Marcelo Goyanes e Daniele Maia Teixeira Coelho⁴⁶ quanto à adoção de previsões contratuais que assegurem a qualidade da divulgação/exposição do patrocinador. Neste sentido são válidas estipulações acerca da necessidade de prévio consentimento do patrocinador para quaisquer tipos de divulgação de material publicitário que contenha sua marca. Este tipo de mecanismo irá permitir algum tipo de controle quanto à exposição.

Mais um ponto que deve ser lembrado é que, como se sabe, atualmente as arenas dos clubes de futebol (estádios) passaram a ser usadas também para a realização de shows e eventos que na grande maioria das vezes não tem relação alguma com o futebol em si, servindo apenas como mais uma fonte de receita para o clube. É um negócio envolvendo a locação do espaço (arena/estádio) para outros fins que não o futebol. Nestes casos, é certo que ao promover a divulgação desse evento, o nome do patrocinador estará, ainda que indiretamente, ligado ao evento.

⁴⁵ AMATUZZI, 2005, p.3.

⁴⁶ GOYANES; COELHO, 2011, p. 68

Vale exemplificar: empresa que tenha sua imagem ligada à proteção e defesa dos animais, pode ter sua credibilidade abalada caso um rodeio seja promovido em arena que leve seu nome. Como dito acima, ainda que a empresa detentora dos *naming rights* do estádio não seja a organizadora do rodeio, de uma maneira ou de outra seu nome restará evidenciado no momento da divulgação do evento (ex. Rodeio a ser realizado na 'Patrocinador' Arena).

Neste sentido, a fim de proteger sua marca de algum tipo de publicidade negativa, é indicado que o patrocinador inclua no acordo de *naming rights* a proibição ao clube de alugar o estádio para eventos que estejam na contramão de suas políticas de imagem. O patrocinado também deve estar alerta ao fato de que a garantia ao patrocinador da plena gestão do negócio (no que diz respeito à divulgação de sua marca) pode lhe causar problemas, e deve apresentar limitações às travas impostas pelo patrocinador.

Em relação ao valor do acordo que envolve os *naming rights* de estádios, é interessante a ideia de atrelar o reajuste dos valores a serem pagos com o desempenho do clube nos campeonatos em que participa e também em razão dos eventos a serem realizados no estádio de propriedade do clube onde o nome do patrocinador será exposto. Sugestão interessante é que se estabeleça em contrato um número mínimo de jogos e eventos que devem ocorrer anualmente no estádio, como forma de garantir que a visibilidade da marca do patrocinador estará assegurada. Porque de nada vale firmar um acordo de *naming rights* milionário para nomeação do estádio de um clube que não irá mandar seus jogos naquele local.⁴⁷

Outro ponto essencial no que diz respeito à proteção da marca do patrocinador é a estipulação contratual que obrigue o clube a se referir ao estádio, em todas as circunstâncias (até mesmo em tratativas internas) pelo nome indicado pelo patrocinador.⁴⁸ É que além do prejuízo financeiro, a marca daquele que garantiu o direito de nomeação do estádio pode ter seu valor diminuído ao passo que a opinião pública constate que mesmo tendo sido dispendidos valores milionários em um acordo de *naming rights*, o patrocinador não conseguiu impor

⁴⁷ AMATUZZI, 2005, p. 2.

⁴⁸ ALLEN, 2011, p. 793.

seu nome ao estádio. Ainda que involuntariamente, há o risco de que os clientes associem a imagem do patrocinador com a ideia de fracasso.

A exclusividade de exposição é algo que também deve ser buscado pelo patrocinador. E em relação a cláusulas de exclusividade, bem lembra Gene W. Allen⁴⁹ que estas são vitais para o patrocinador que faz alto investimento num acordo de *naming rights*. É que certamente haverá desvalorização da marca se o clube detentor da propriedade do estádio fechar quaisquer outros tipos de contrato de patrocínio (ex: patrocínio para estampa das camisas dos jogadores) com empresa que seja concorrente direta daquele patrocinador que nomeia seu estádio.

Adicionalmente, ainda no que diz respeito à cláusula de exclusividade do patrocinador, nos contratos firmados para nomeação de estádios e arenas nos Estados Unidos, é trivial incluir na referida cláusula disposição quanto à impossibilidade de que o clube venha até mesmo renovar quaisquer tipos de patrocínio que possam permitir associação de sua imagem com empresa considerada concorrente daquela que dará nome ao estádio.⁵⁰

Além disso, o patrocinador pode fazer constar contratualmente questões acerca das posições e metragens específicas que devem ser observadas dentro do estádio para exposição de sua marca.⁵¹ Neste sentido, vale transcrever os dizeres de Gene W. Allen:

[...]elaboração de um acordo deve considerar cuidadosamente a inclusão de determinados padrões objetivos e especificações técnicas relativas à localização, tipo, e tamanho da sinalização de identificação do patrocinador, tanto dentro quanto fora do local. A fim de desenvolver as especificações e representar adequadamente os interesses do cliente, pode inclusive se fazer necessária a consulta e assistência de especialistas em iluminação, sinalização e design de logotipo
[...]Em primeiro lugar, o nome do estádio deve ser pelo menos, vinte por cento maior do que o nome da equipe ou outros logotipos. Em segundo lugar, a cada vez que for exibido no exterior da arena e também na sinalização interna, o nome, logotipo ou marca da equipe, deve também ser exibido, com relativa proximidade a exposição do nome da equipe, a marca ou logo patrocinador. Finalmente, os padrões de iluminação em relação ao nome e logo do estádio, deve ter intensidade igual ou

⁴⁹ ALLEN, 2011, p. 795.

⁵⁰ ALLEN, 2011, p. 795.

⁵¹ ALLEN, 2011, p. 791.

maior do que a iluminação dada nome, logotipo ou marcas da equipe.⁵²(tradução nossa)

Como se pode notar existem diversos mecanismos contratuais que podem, e devem, ser adotados na redação dos contratos de *naming rights* com o intuito de proteger e mitigar os riscos aos quais a marca do patrocinador passa a estar exposta em razão do acordo firmado.

⁵² ALLEN, 2011, p. 791 e 797

5 CONCLUSÃO

Nos dias atuais, independentemente do ramo da atividade, para que alcance sucesso, uma empresa precisa estar preparada para enfrentar a competitividade do mercado. Logo, além de oferecer serviços e/ou produtos de boa qualidade, precisa estar em evidência na mente dos consumidores, precisa ser sempre lembrada.

E para que possam estar cada vez mais vivas na lembrança dos consumidores, uma das soluções que podem ser utilizadas pelas empresas diz respeito às ações de marketing que possam colocar sua marca em evidência. Aqui se enquadram os acordos de *naming rights*, que nada mais são que estratégia utilizada para evidenciar a empresa.

Ao adquirir os direitos de nomeação de um estádio de futebol, uma empresa supõe que sua marca passará a estar em evidência, e de fato estará. Porque estádios de futebol são espaços em que se reúnem milhares de pessoas, e os eventos ali realizados (atualmente não apenas esportivos, mas também shows, por exemplo), na grande maioria das vezes são amplamente divulgados na mídia e tendem a maximizar a exposição da marca daquele que apõe seu nome ao local.

Em uma análise prévia, um acordo de *naming rights* para nomeação de um estádio não parece ser uma estratégia passível de trazer resultados tão expressivos, mas a experiência americana demonstra que existem razões para supor que este tipo de negócio é viável para as empresas.

Como se viu ao longo deste estudo, há notícias acerca de negociações milionárias firmadas por grandes empresas americanas em troca do direito de nomear estádios e arenas das ligas esportivas daquele país. Ora, em um sistema capitalista, que outro motivo, salvo a apuração de lucro, levaria um empresário a despendar milhões de dólares para ter o direito de nomear um estádio?! Logo, com base na experiência americana, é possível concluir com os acordos de *naming rights* são operações que, ao menos naquele país, trazem resultados satisfatórios para os patrocinadores.

De qualquer maneira, embora este tipo de estratégia de marketing seja prática consolidada nos Estados Unidos da América há muitos anos, no Brasil, somente agora é que ganharam força as discussões acerca deste tema.

Justamente em razão da novidade do tema, os contratos de *naming rights* ainda não foram devidamente discutidos e analisados pela doutrina e jurisprudência nacional. O que se tem ao certo é que trata se contrato atípico, oneroso e bilateral. A grande dúvida diz respeito à possibilidade de sua classificação dentro de um tipo contratual já existente, e ao que parece não existem óbices para que acordos dessa natureza venham a ser classificados como um tipo de contrato de patrocínio.

No que diz respeito à questão negocial em si, é certo que o retorno obtido pelas empresas americanas em razão dos acordos de *naming rights*, embora muito expressivos, não podem, e não devem, ser considerados como garantia que o mesmo sucesso se repetirá no Brasil. Não obstante, é uma porta muito atrativa que se abre para o mercado nacional.

O que não se pode deixar de negar, é que se trata de uma operação de risco, uma vez que o retorno esperado pelo empresário pode dar lugar a uma desvalorização de sua marca.

A marca em si, tem sua proteção conferida por lei. Há dispositivos expressos na Constituição Federal e também na legislação infraconstitucional no que diz respeito a este tema. Após o registro perante o INPI, passa a estar de certa forma, efetivada a proteção da marca.

Todavia, a preocupação quanto à proteção da marca do patrocinador nos contratos de *naming rights* aponta para outro sentido.

Como dito inúmeras vezes, a marca do patrocinador, após o acordo de *naming rights* passará a estar intimamente ligada ao estádio e ao clube em si. Logo, e considerando que esta é um patrimônio valioso, quaisquer acontecimentos ocorridos com o clube e/ou no estádio, podem resultar em consequências diretas ou indiretas para a credibilidade e valorização/desvalorização do patrocinador e de sua marca.

Por isso a insistência na idéia de que o patrocinador busque mecanismos que lhe permitam proteger sua marca.

Mais experientes no assunto, os americanos reconhecem que os contratos de *naming rights*, via de regra, são extremamente detalhados e extensos, é que devem estar ali presentes todas as possíveis estruturas contratuais que possam conferir ao patrocinador meios de proteção.

Evidentemente, nem tudo restará designado em contrato, mas certamente, em operações dessa natureza, onde as quantias envolvidas são bastante vultosas, é melhor pecar pelo excesso.

REFERÊNCIAS

ALLEN, Gene W. Negotiating, Drafting, and Implementing Naming Rights Agreements. *NORTH DAKOTNA LAW REVIEW*, v. 86, 2011. Disponível em: <http://web.law.und.edu/LawReview/issues/web_assets/pdf/86/86-4/86ndlr789.pdf>. Acesso em: 01 out. 2013

ALMEIDA, Napoleão de. O *naming rights* depende da boa vontade de todos. *Terra*, abr. 2013. Disponível em: <<http://esportes.terra.com.br/futebol/abrindo-jogo/blog/2013/04/29/o-naming-rights-depende-da-boa-vontade-de-todos/>>. Acesso em: 22 nov. 2013.

AMATUZZI, Bruno Dalarossa. Os *Naming Rights* e sua utilização em estádios. *Migalhas*, 19 abr. 2005. Disponível em: <<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI11616,41046-Os+naming+rights+e+sua+utilizacao+em+estadios>>. Acesso em: 20 mai. 2013.

ASHELEY, Greg C.; O'HARA, Michel J. Valuing Naming Rights. *UNIVERSITY OF Nebraska Omaha: College of Business Administration*, ago. 2001. Disponível em: <<http://cba.unomaha.edu/faculty/mohara/web/ALSB01ValuingNamingRights.pdf>>. Acesso em: 10 out. 2013.

BDO Brasil. *Naming Rights de Estádios e Arenas no Brasil*. Disponível em: <<http://imguol.com/blogs/33/files/2012/06/AmirSomogi1.pdf>>. Acesso em: 22 nov. 2013.

BRONZATI, Aline. Allianz fecha acordo de naming rights da Arena Palestra. *O Estado de São Paulo*, 24 abr. 2013. Disponível em: <<http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,allianz-fecha-acordo-de-naming-rights-da-arena-palestra,1024970,0.htm>>. Acesso em: 22 nov. 2013.

CHICAGO TRIBUNE. *Quaker Oat's European Felix, Fido Brands Go To Dalgety For \$700 milion*, 23 fev. 1995. Disponível em: <http://articles.chicagotribune.com/1995-02-03/news/9502040148_1_quaker-oats-european-pet-chicago-based-quaker>. Acesso em: 19 nov. 2013.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Manual de Direito Comercial*. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

HALFEN, Iden. Arenas e Naming Rights nos Estados Unidos. *Jambo Sport Business*, out. 2012. Disponível em: <<http://www.slideshare.net/jambosb/naming-rights-arenas-eua>>. Acesso em: 01 nov. 2013.

GOUVEIA, Carlos Marcelo. Considerações a Respeito da não Incidência do ISS sobre Contratos de Patrocínio. *Revista Dialética de Direito Tributário*, nº 202, jul. 2012.

GOYANES, Marcelo; COELHO, Daniele Maia Teixeira. A aplicação do direito de nome no Brasil. *Valor Econômico*, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 jun. 2011, Legislação & Tributos.

GOYANES, Marcelo; COELHO, Daniele Maia Teixeira. O Uso de Naming Rights no Brasil: Breves Considerações. *Revista ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*, n. 110, jan./fev. 2011.

JUSTEN FILHO, Marçal. A exploração Econômica de Bens Públicos: Cessão do Direito à Denominação. *Revista de Direito da Procuradoria Geral – Edição Especial*. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <<http://download.rj.gov.br/documentos/10112/915066/DLFE-53913.pdf/REVISTAEDESP216.pdf>>. Acesso em: 10 out. 2013.

LEITE, Almir. Andrés volta aos Emirados para negociar naming rights da Arena Corinthians. *O Estado de São Paulo*, 20 nov.2013. Disponível em: <<http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,andres-volta-aos-emirados-para-negociar-naming-rights-da-arena-corinthians,1098804,0.htm>>. Acesso em: 23 nov.2013.

LEONARDOS, LUIZ. O Contrato de Licença para Exploração de Privilégio de Invenção e para Uso de Marca. *Revista dos Tribunais*. São Paulo, v. 67, nº 509, mar. 1978.

MOORE, David. AT&T naming rights for Dallas Cowboys' stadium \$17-19M a year. *Dallas News.com*, jul. 2013. Disponível em: <http://www.dallasnews.com/sports/dallas-cowboys/headlines/20130725-report-att-naming-rights-for-dallas-cowboys-stadium-17-19m-a-year.ece?nclick_check=1>. Acesso em: 20 out. 2013.

MORAES, Maria Antonieta L. de. Marca - bem incorpóreo protegido pelo direito industrial. *Revista dos Tribunais*. São Paulo, v. 92, n. 814. São Paulo: RT, ago., 2003.

NAMING rights deals. *Sport Business Journal*, 19 set. 2011. Disponível em: <<http://www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2011/09/19/In-Depth/Naming-rights-deals.aspx>>. Acesso em: 05 nov. 2013.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

SOMOGGI, Amir. O valor dos naming rights no Brasil. *Lance!Net*, 11 out. 2013. Disponível em: <http://www.lancenet.com.br/minuto/Naming_Rights-Arenas-Palmeiras-Arena_Pernambuco-Itaipava-Allianz_Seguros_0_1009099119.html>. Acesso em: 22 nov. 2013.

SULLIVAN, Denise. Corporate Naming Rights. *eHow money*. Disponível em: <http://www.ehow.com/about_5366142_corporate-namingrights.html#ixzz2jUjCgCZW>. Acesso em: 10 out. 2013.

TAKER, Ian. Stadia Naming Rights Legal and Commercial Issues. *Law In Sport*, dez. 2011. Disponível em: <<http://www.lawinsport.com/articles/intellectual-property-law/item/stadia-naming-rights-legal-and-commercial-issues>>. Acesso em: 05 mai. 2013.

TORRES, Antônio Carlos Esteves. Nome Comercial e Marca. *Revista ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 87, mar./abr. 2007.

URBANO, Fabiano Augusto Rodrigues. *Naming Rights: Receita Adicional para o Centro de Convenções de Pirituba*. São Paulo: FGV, 2013. Disponível em: <<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/11191/Trabalho%20individual%20-%20naming%20rights.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 15 out. 2013.

USTÁRROZ, Daniel. O Contrato de Patrocínio no Direito Brasileiro (e o dever de coerência na sua execução). *RKL Escritório de Advocacia Dr. Rénan Kfuri Lopes*, [2011?]. Disponível em: <http://www.rkladvocacia.com/arquivos/artigos/art_srt_arquivo20130419171658.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2013.

WALLACE, Kenneth René Ouchana. Direito da Propriedade Intelectual. *Revista ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 87, mar./abr. 2007.