

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 27 de outubro de 2020 às 07h28
Seleção de Notícias

Consultor Jurídico | BR

Direitos Autorais | Direito de Imagem

Opinião: A exploração da imagem dos atletas de futebol 3

Jota Info | DF

27 de outubro de 2020 | Marco regulatório | INPI

Law and Economics do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Intelectual 7

LUCIANO BENETTI TIMM

Opinião: A exploração da imagem dos atletas de futebol



Por Iran Barbosa D'el-Rei e Iran dos Santos D'el-Rei

O atleta profissional de futebol é aquele contratado para entrar em campo, vestindo as cores e símbolos do clube de futebol empregador, buscando sempre um resultado positivo. O jogador de futebol, como todos os indivíduos, possui características essenciais da personalidade humana e, devido a aspectos substanciais da profissão que exerce, exibe-se para grandes públicos.

Dito isso, segundo Soares [1], a contratação do jo-

gador de futebol realiza uma ruptura no **direito** de imagem deste, sendo a primeira em sua imagem profissional - durante o exercício da sua profissão, que é jogar futebol - e a segunda é sua imagem pessoal - existente em todos os momentos da sua vida, quando não está cumprindo o seu contrato de trabalho.

Dessa forma, a imagem individual do desportista, em momentos não ligados à prática do futebol, é parte inerente ao seu patrimônio, o que permitirá que o atleta vincule sua imagem a produtos ou serviços, caso queira. Tal vinculação, segundo Soares [2], tornou-se bastante comum, visto que há mais de 70 anos a imagem dos jogadores de futebol é utilizada em propagandas, buscando vincular as características do indivíduo a produtos ou serviços.

De acordo com Carvalho, apud Veiga [3]: "Vislumbra-se o caráter identificador da imagem por partes e a conseqüente necessidade de tutela, na imagem de diversas celebridades do esporte, desde as pernas tortas de Mané Garrinha ao sorriso característico dos Ronaldos". Sendo assim, o sucesso do esporte no Brasil e no mundo encorajava o pagamento de quantias invejáveis pela utilização autorizada da imagem dos atletas para vinculação às características destes a determinadas mercadorias.

Por conseguinte, os clubes se transformaram em grandes agentes econômicos, devido à quantidade de capital que já movimentavam, os patrocínios milionários e os compromissos que ultrapassam a seara desportiva. Concomitantemente a isso, com a influência das mídias sociais e a valorização dos jogadores de futebol, a associação da imagem dos atletas às empresas que patrocinavam o clube se transformou em uma fonte de renda muito vantajosa à agremiação.

Nesse sentido, com o advento da Lei nº 9.615/98, a

Continuação: Opinião: A exploração da imagem dos atletas de futebol

Lei Pelé [4], os jogadores de futebol, no momento da assinatura do contrato de trabalho, assinavam também um contrato de licença de uso de imagem. De acordo com Soares [5], na maioria das vezes, este "contrato de imagem" - como é popularmente conhecido - , era assinado entre uma pessoa jurídica constituída pelo atleta profissional para essa finalidade e o clube de futebol empregador.

Conseqüentemente, o "contrato de imagem" dividia opiniões quanto à sua natureza jurídica, pois haviam juristas que acreditavam que este contrato tinha natureza civil, sem relação com o contrato de trabalho, sendo a Justiça Estadual Civil competente para apreciar suas ações. Enquanto outro grupo de juristas acreditava que esse pacto era uma forma de "driblar" encargos fiscais e fraudar o contrato trabalhista, visto que as remunerações recebidas, na verdade, deveriam ser refletidas sobre as verbas trabalhistas [6].

Isso porque esse "contrato de imagem" se provava econômico aos clubes, desonerando suas folhas de pagamento, principalmente para aqueles que viessem a atrasar salários, pois a remuneração proveniente deste contrato teria natureza civil; portanto, a agremiação de futebol lançaria as verbas provenientes deste contrato como meras despesas, não arcando com os encargos fiscais e obrigações trabalhistas - ou seja, essa remuneração não entraria para cálculo de verbas trabalhistas, como horas extras, FGTS, 13º salário, férias etc.

Para elucidação do que acontecia na prática trabalhista, veja-se este caso judicial entre Criciúma Esporte Clube e o atleta Ozéia de Paula Maciel:

"ATLETA PROFISSIONAL. LEI Nº 9.615/98. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE USO DE NOME, IMAGEM E VOZ. A desproporcionalidade entre valores pagos aos atletas como salário e os decorrentes de contrato de uso de imagem, de som e de voz configura fraude nos termos do disposto no artigo 9º da CLT, não guardando compasso com o artigo 87-A da Lei nº 9.615/98, denominada Lei Pelé"

[7].

Nesta ocasião, o recurso da agremiação para considerar a natureza civil das verbas pagas a título de **direito** de imagem foi desprovido, tendo em vista que ficou demonstrada a desproporcionalidade entre os valores pagos ao atleta como salário (cerca de R\$ 5 mil) e os decorrentes do contrato de uso de imagem, de som e de voz (cerca de R\$ 25 mil e R\$ 35 mil).

Além disso, a remuneração a título da obrigação civil sequer dependia da utilização da imagem do autor. O pagamento era feito de forma habitual, com valores mensais fixos e, coincidentemente, para o mesmo período do contrato desportivo. Por consequência, ficou constatada a ocorrência de fraude ao contrato de trabalho do atleta, sendo determinada a integração das parcelas do "contrato de imagem" no salário do empregado para obtenção de seus reflexos nas verbas trabalhistas.

Outro caso que merece destaque é o do jogador de futebol mundialmente conhecido Alexandre (Pato) Rodrigues da Silva, em que, após ter sido investigado pela Receita Federal, descobriu-se que o jogador pactuou, em 2009, negócios através da sua empresa - ALGE Promoções e Eventos LTDA - com o Sport Club Internacional e a Nike do Brasil, registrando como se fossem da pessoa jurídica os rendimentos recebidos pelo jogador a título de **direito** de imagem.

Devido a isso, a fiscalização entendeu como ilegal o contrato e lavrou auto de infração contra Alexandre Pato, visto que os valores referentes a licença de uso dos direitos de imagem do atleta não poderiam ser atribuídos à pessoa jurídica, até porque estariam relacionados a compromissos profissionais personalíssima. Ou seja, os negócios pactuados, aparentemente, tinham como única intenção a fraude das verbas trabalhistas, para que o jogador e o clube pagassem menos tributos.

Isso posto, vejam-se os fundamentos da decisão judicial emitida pelo Conselho Administrativo de Re-

Continuação: Opinião: A exploração da imagem dos atletas de futebol

cursos Fiscais (Carf), *ipsis litteris*:

"NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. AUTORIDADE FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF Nº 27. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. DIREITO DE USO DE IMAGEM. CONTRATO DESPORTIVO. NATUREZA SALARIAL. ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. DIREITO DE USO DE IMAGEM. CONTRATO AUTÔNOMO E INDEPENDENTE DO CONTRATO DESPORTIVO. NATUREZA CIVIL. APLICAÇÃO DO ART.129 DA LEI Nº 11.196/2005. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS DE ATLETA. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA" [8] (grifo dos autores).

Sendo assim, o Carf entendeu que os contratos de licença de uso de imagem do jogador não poderiam ser pactuados com a sua empresa, visto que se trata de direito personalíssimo (inerente a pessoa física). Ainda, considerou também a disparidade entre os valores contratos de trabalho - em que percebia R\$ 15 mil - e o contrato de licença de uso de imagem - em que recebia o valor de R\$ 336 mil, além do fato de que ambos tinham a mesma data de vigência, demonstrando, claramente, que não possuíam autonomia, motivos pelos quais restou evidente a fraude fiscal do atleta.

No que concerne ao contrato pactuado entre Alexandre Pato e a Nike do Brasil, o Carf entendeu que, nesse caso, trata-se de contrato de licença de uso de imagem autônomo, ou seja, um verdadeiro contrato de exploração de imagem, possuindo clara natureza civil.

Por conseguinte, devido às controvérsias relacionadas aos contratos de licença de uso de imagem, foi promulgada a Lei 13.155/2015 [9], que alterou de forma substancial a Lei Pelé, tocando em pontos específicos, visando a acabar, de certa forma, com a má gestão e corrupção dos dirigentes dos clubes de futebol do Brasil. Assim sendo, após a inclusão do artigo 87-A e parágrafo único, a Lei Pelé passou a tratar expressamente sobre a licença de uso de imagem dos atletas profissionais, veja-se:

"Artigo 87-A. O direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou explorado, mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato especial de trabalho desportivo. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011).

Parágrafo único. Quando houver, por parte do atleta, a cessão de direitos ao uso de sua imagem para a entidade de prática desportiva detentora do contrato especial de trabalho desportivo, o valor correspondente ao uso da imagem não poderá ultrapassar 40% (quarenta por cento) da remuneração total paga ao atleta, composta pela soma do salário e dos valores pagos pelo direito ao uso da imagem. (Incluído pela Lei nº 13.155, de 2015)" [10].

Dessa forma, a lei supracitada estabeleceu que deveria haver um limite que não permitisse o desequilíbrio contratual entre salário e licença de uso de imagem, definindo, então, que os valores recebidos a título de **direito** de imagem não poderiam ultrapassar o limite de 40% da remuneração total e, caso ultrapassassem, ficaria configurada a fraude ao contrato de trabalho, devendo as parcelas serem consideradas para o cálculo de verbas trabalhistas.

Portanto, conclui-se que os valores recebidos a título de **direito** de imagem possuem natureza cível, desde que pactuados dentro do limite previsto pela legislação. No entanto, devido ao constante crescimento das mídias sociais e exploração da imagem de atletas (que hoje são considerados tão famosos

Continuação: Opinião: A exploração da imagem dos atletas de futebol

quanto atores e músicos), é necessário que a legislação esteja em constante aperfeiçoamento para que esteja sempre se adequando à realidade fática da sociedade contemporânea.

[1] SOARES, Jorge Miguel Acosta. **Direito** de imagem e direito de arena no contrato de trabalho do atleta profissional: análise após as modificações incluídas pela Lei n. 13.155/2015. 3.ed. São Paulo: LTr, 2018, p.80.

[2] Ibidem. p.83.

[3] VEIGA, Mauricio de Figueiredo Corrêa. Manual de Direito do Trabalho Desportivo. 2ª. Ed. São Paulo: LTr, 2017. p.253.

[4] BRASIL. Lei nº 9.615 (Lei Pelé), de 24 de março de 1988.

[5] SOARES, Jorge Miguel Acosta. **Direito** de imagem e direito de arena no contrato de trabalho do atleta profissional: análise após as modificações incluídas pela Lei n. 13.155/2015. 3.ed. São Paulo: LTr, 2018, p.85.

[6] BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-Lei nº 5.442, de 01 de 1943. Artigo 9º.

[7] TRT-12 - RO: 00034434220145120055 SC 00034 43-42.2014.5.12.0055, Relator: AMARILDO CARLOS DE LIMA, SECRETARIA DA 2A TURMA, Data de Publicação: 08/10/2018.

[8] BRASIL. Ministério da Fazenda. 2ª TURMA ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA DA 2ª SEÇÃO. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. Acórdão n. 2202003.682. Relator: MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA BARBOSA. Data de Publicação: 09/03/2017.

[9] BRASIL. Lei nº 13.155, de 04 de agosto de 2015.

[10] Ibidem. Artigo 85-A e parágrafo único.

Referências bibliográficas

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-Lei nº 5.442, de 01 de 1943.

BRASIL. Lei nº 9.615 (Lei Pelé), de 24 de março de 1988.

BRASIL. Lei nº 13.155, de 04 de agosto de 2015.

BRASIL. Ministério da Fazenda. 2ª TURMA ORDINÁRIA DA 2ª CÂMARA DA 2ª SEÇÃO. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. Acórdão n. 2202003.682. Relator: MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA BARBOSA. Data de Publicação: 09/03/2017.

SOARES, Jorge Miguel Acosta. **Direito** de imagem e direito de arena no contrato de trabalho do atleta profissional: análise após as modificações incluídas pela Lei nº 13.155/2015. 3.ed. São Paulo: LTr, 2018

TRT-12 - RO: 00034434220145120055 SC 0003443- 42.2014.5.12.0055, Relator: AMARILDO CARLOS DE LIMA, SECRETARIA DA 2A TURMA, Data de Publicação: 08/10/2018.

VEIGA, Mauricio de Figueiredo Corrêa. Manual de Direito do Trabalho Desportivo. 2ª. Ed. São Paulo: LTr, 2017. p.253.

Law and Economics do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Intelectual



Não adianta substituir backlog do **INPI** pelo das cortes de justiça, incentivos à inovação não melhorarão com isso Crédito: Dorivan Marinho

Tramita no STF uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) acerca do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial que, em essência, confere compensação temporal ao titular de uma patente pela eventual demora do **INPI** na análise de uma invenção, garantindo-lhe pelo menos 10 anos de direitos exploratórios exclusivos da data de concessão do registro patentário.

Certamente, não há fundamentos jurídico-dogmáticos para tal pretensão porque se sabe da boa dogmática de que uma regra expressa legal não pode ser afastada por um princípio e também que um princípio (ainda que constitucionais) não pode ser aplicado contra *legem*[1] e, atualmente, sem ponderar adequadamente as consequências práticas (artigos 20 e seguintes da LINDB); mas não é disso que tratará este artigo, pois a dogmática jurídica é bem conhecida e aplicada pelos ministros do STF.

O que será defendido neste artigo é que não há argumentos de Análise Econômica do Direito (AED) que justifiquem a decretação de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI). A AED parte das regras jurídicas vigentes e busca prever os incentivos comportamentais e consequências econômico-sociais por eles geradas (efeitos); ela pode também orientar o debate de políticas públicas de reformas legais. Mas não se trata de propor interpretações que vão de encontro às regras jurídicas postas há mais de 20 anos. Segurança e previsibilidade são princípios muito caros tanto ao Direito, à Economia como a AED.

A AED significa, assim, utilizar ferramentas da Economia a fim de, entre outras coisas, resolver pro-

JOTA

RISCO POLÍTICO

Newsletter do analista-chefe Fábio Zambeli
antecipa o que vai acontecer em Brasília

Com o JOTA, as decisões do poder não te surpreendem

[CLIQUE PARA SABER MAIS](#)



Continuação: Law and Economics do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Intelectual

blemas jurídicos, sejam eles interpretativos, de aplicação da lei ou mesmo de mensuração de efeitos ou consequências de sua aplicação (no caso, o par. ún. do art. 40 da LPI). Claro que ela pode contribuir *de lege ferenda* também no processo legislativo, mas são momentos distintos que o jurista separa e que naturalmente a Economia deve respeitar.

Posta a lei, deve a mesma ser aplicada, ainda que ponderada ou sopesada pelos seus efeitos econômicos e sociais. Mas não se chega ao ponto, sob pena de contrariar os princípios mais elementares da própria AED, de pugnar pela não aplicação da lei ou mesmo pela decretação de sua inconstitucionalidade.

Não aplicar a lei a partir de um excesso interpretativo de princípios e conceitos indeterminados da Constituição Federal, viabilizando um excesso de ativismo judicial, criaria insegurança jurídica e desestimularia investimentos, o que é trágico para inovação.

Nessa esteira, a primeira premissa do *Law and Economics* é justamente partir do direito posto e, nesse sentido, há uma regra expressa na Lei de Propriedade Industrial (LPI): o seu art. 40, par. único. Assim, propor inconstitucionalidade de artigo expresso de lei em típico ato de ativismo judicial não é usual nem coerente com as premissas de AED.

No máximo, poder-se-ia propor uma interpretação consequencialista a partir da lei (regra formal), mas não o afastamento voluntarista de uma regra legal pelo Judiciário.

Ignorar as regras e princípios jurídicos é um equívoco comum em estudos de economistas, o qual inclusive gerou uma crítica do próprio Nobel de Economia, Ronald Coase, pai do *Law and Economics*, ao apontar a blackboard Economics, ou seja, a Economia de manuais qual se fixa em modelos abstratos de funcionamento de mercados sem analisar as instituições jurídicas e sociais específicas de cada país.

Nesse sentido, segundo Coase[2], seria necessário levar em conta o ambiente institucional das interações econômicas, o que futuramente foi aperfeiçoado por Douglass North, ao tratar de instituições e desenvolvimento econômico[3]. A Economia isolada do marco institucional (legal e regulatório) é pouco útil para o Direito, especialmente para o julgador, que deve sempre aplicar os princípios e regras jurídicas postos e pressupostos, ainda que ponderado por suas consequências práticas.

Em síntese, o consequencialismo econômico não deve ir tão longe a tal ponto de se decretar a inconstitucionalidade de uma regra legal apenas pelas ineficiências econômicas causadas por um órgão estatal (**INPI**). Não é esse o papel que a ciência econômica presta à ciência jurídica.

Não se deve esquecer que, de um ponto de vista de AED, a **propriedade** intelectual configura importante incentivo à inovação e o dispositivo legal em discussão parágrafo único do art. 40 da LPI compõe essa estrutura de incentivos ao compensar inovadores por eventual lentidão do órgão examinador das patentes.

Patente, ao contrário do que imaginam os economistas, tem um conceito jurídico muito preciso e não configura um monopólio do ponto de vista de Direito Concorrencial, pois justamente concorrentes podem desenvolver produtos/inovações alternativos como estamos acompanhando no caso da vacina da Covid-19 (ou pense-se mesmo no mercado de analgésicos e antitérmicos em que Aspirina, Tylenol, Novalgina e Advil naturalmente fabricados por diferentes empresas podem concorrer).

Ademais, do ponto de vista de AED da propriedade, a segurança jurídica advinda da titularidade obtida pelo registro oficial tem valor econômico e naturalmente direitos reconhecidos pelo órgão competente (**INPI**, por exemplo) tem mais valor do que aqueles advindos de uma mera expectativa (direitos advindos do mero depósito).

Continuação: Law and Economics do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Intelectual

Por exemplo, estudos demonstram que, na região da Amazônia, proprietários de terras com títulos mais seguros tendiam a investir mais e gerar mais prosperidade.[4] Há também forte correlação empírica entre proteção dos direitos de propriedade e desenvolvimento econômico.[5]

Nessa toada, a supressão apressada do par. único do art. 40 com mera penada judicial pode gerar oportunismo de empresas não inovadoras (efeito carona). Ao longo do tempo, cidadãos e consumidores podem vir a pagar pela ausência de tratamentos de saúde que ainda precisam ser desenvolvidos pela indústria. Ademais, ela gera insegurança jurídica porque, na medida em que os agentes econômicos não podem contar com agilidade do **INPI** para análise de suas invenções, o risco procedimental agravado passará a compor o preço final dos produtos.

Nem se diga, como pretendem alguns economistas, que há um sobrepreço no mercado por conta desse dispositivo legal. A uma porque economistas costumam calcular esse sobrepreço a partir de modelos econômicos que pressupõem mercados monopolistas (o que não se confunde com patente, como já explicado).

A duas porque costumam partir de uma literatura norte-americana que tem um diferente sistema legal. A três, não há suficiente pesquisa empírica no Brasil que sequer comprove cientificamente tal argumentação apressada; há apenas alguns modelos sem base na realidade brasileira que têm inclusive pelo menos no campo dos medicamentos um controle de preços efetivado pela CMED (chamado mecanismo de price cap).

Muito menos pode ser sustentado que o art. 44 da LPI seja suficiente para compensar o inovador pela demora do **INPI**, pois presume que indenizações *ex post* perante o Poder Judiciário seriam suficientes para desincentivar oportunismo, o que não parece verdade diante do tempo de espera nas cortes (*backlog* judicial).

Conforme os dados do CNJ, o Poder Judiciário Brasileiro sofre com excesso de processos e as partes, com a demora, motivando a inserção de um dispositivo na Constituição Federal acerca da duração razoável do processo[6]. Em outras palavras, não adianta substituir o *backlog* do **INPI** pelo das cortes de justiça. Os incentivos à inovação não melhorarão com isso.

Por tudo isso, não deve haver alteração deste marco regulatório brasileiro sem um debate acadêmico mais amplo na comunidade científica e também no âmbito do Congresso Nacional com ampla participação social onde inclusive tramita Projeto de Lei a respeito, uma vez que os efeitos da medida proposta na ADI atingem substancialmente conjunto da sociedade.

Episódio desta semana do Sem Precedentes, podcast sobre STF e Constituição, analisa as quase 12 horas de sabatina de Kassio Nunes. Ouça:

[1] AVILA, Humberto B. Teoria dos Princípios. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019.

[2] COASE, R.H. The Firm, the Market and the Law. The University of Chicago Press, 1990.

[3] NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press, 2004.

[4] ALSTON, Lee J.; LIBECAP, Gary D.; MUELLER, Bernardo. s, conflict, and land use: The development of property rights and land reform on the Brazilian Amazon frontier. University of Michigan Press, 1999.

[5] Para uma síntese de achados da pesquisa econômica contemporânea, ver MASKUS, Keith E. Economic development and intellectual property rights: key analytical results from economics. *In*: DEPOORTER, Ben; MENELL, Peter S. (Orgs.). Research Handbook on the Economics of Intellectual Property Law. Northampton, MA: Edward

Continuação: Law and Economics do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Intelectual

Elgar Publishing Limited, 2019, v. 1, p. 656675. 2v. Para um panorama histórico, ver MOSER, Petra. Patents and innovation in economic history. *In*: DEPOORTER, Ben; MENELL, Peter S. (Orgs.). Research Handbook on the Economics of Intellectual Property Law. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Limited, 2019, v. 2, p. 462481. 2v.

en t/u-
ploads/2020/08/WEB-V3-Justiça-em-Números-
2020 -atualizado-em-25-08-2020.pdf>.

Luciano Benetti Timm

[6] Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-cont>

Índice remissivo de assuntos

Direitos Autorais | Direito de Imagem

3

Propriedade Intelectual

7

Marco regulatório | INPI

7