



Apelação Cível nº. 0314313-89.2017.8.19.0001

Apelante: SPUNI COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E MARKETING LTDA.

Apelada: FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION - FIFA

Relator: DESEMBARGADOR FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO INTELECTUAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTINTAS CAUSAS DE PEDIR. A PRIMEIRA RELATIVA AO DIREITO DE PATENTE. A SEGUNDA ATINENTE A NEGÓCIO JURÍDICO EM FASE PRÉ-CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. ANÁLISE DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA RÉ EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA QUE JÁ FOI OBJETO DE JULGAMENTO PELO COLENDO STJ NO RESP. Nº 1.888.053/RJ. TRIBUNAL SUPERIOR QUE RECONHECEU A PREVALÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. PRELIMINAR QUE NÃO SE CONHECE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE ARGUMENTAÇÃO PRÓPRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. PREJUDICIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES SOBRE EVENTUAL A OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA



PRESCRIÇÃO TRIENAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 206, § 3º, V DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE CUIDA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE GRANDE MONTA. NECESSÁRIA MATURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA NEGOCIAÇÃO QUE SE PROTRAI NO TEMPO. NATUREZA CONTINUADA DAS TRATATIVAS NEGOCIAIS QUE ALCANÇA TODO O PERÍODO DE NEGOCIAÇÃO. DANO CONTINUADO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. RÉ/APELADA (FIFA) SUSTENTA A NATUREZA DE CONSUMIDORA E PUGNA PELA INCIDÊNCIA DO CDC. RECORRIDA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CONSUMIDORA PREVISTO NO ARTIGO 2º DO DIPLOMA CONSUMERISTA. VULNERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. RÉ QUE OSTENTA CARÁTER PRIVILEGIADO NA RELAÇÃO JURÍDICA. EVIDENTE ASSIMETRIA MATERIAL. APELADA QUE DETÉM O CONTROLE DE TODO O CENÁRIO FUTEBOLÍSTICO MUNDIAL. EMPRESA AUTORA QUE NECESSITA DO RELACIONAMENTO COM A FIFA PARA FIRMAR A TECNOLOGIA NO ESPORTE. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. ESTRUTURA DO FUTEBOL HIERARQUICAMENTE VINCULADA E SUBORDINADA À RÉ. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES EM CONDIÇÕES DESIGUAIS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. FATO NOTÓRIO QUE NAS PARTIDAS HAVIA GRANDE DIFICULDADE DE OS ÁRBITROS EM FAZER RESPEITAR A DISTÂNCIA REGULAMENTAR DAS BARREIRAS, NOTADAMENTE NO MOMENTO DA COBRANÇA DE FALTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR MARCAÇÕES PERMANENTES NO CAMPO DE JOGO. NOVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA AUTORA CUJA DEMARCAÇÃO É TEMPORÁRIA E AUXILIA O ÁRBITRO A MANTER A DISCIPLINA DURANTE OS EVENTOS. INVENTO PATENTEADO A PARTIR DO ANO 2000 EM



DIVERSOS PAÍSES. TECNOLOGIA QUE AO LONGO DOS ANOS (2000-2009) FOI SE CONSOLIDANDO NO MERCADO NACIONAL, SUL-AMERICANO E, POSTERIORMENTE, RECEBENDO MAIOR NOTORIEDADE MUNDIAL. INVENÇÃO APROVADA PELA *INTERNATIONAL FOOTBALL ASSOCIATION BOARD* - IFAB. RÉ FIFA QUE NOS ANOS DE 2012 E 2013 SOLICITA A INOVAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA REALIZAÇÃO DE NOVOS TESTES EM CAMPEONATOS DAS CATEGORIAS “SUB-17” E “SUB-20”. DESNECESSIDADE DE NOVAS TESTAGENS DO PRODUTO, ANTE A CONSOLIDAÇÃO MERCADOLÓGICA ANTERIOR. EXIGÊNCIA DA RÉ/APELADA COM A FINALIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE EXPERTISE. REUNIÕES PRESENCIAIS COM PREPOSTO DA RÉ/APELADA. INÍCIO DAS TRATATIVAS NEGOCIAIS. *E-MAIL* ENVIADO PELA FIFA QUE COMPROVA O INÍCIO DA RELAÇÃO PRÉ-CONTRATUAL, COM A VERIFICAÇÃO DAS PATENTES. DOCUMENTO REVELA QUE A PRÓPRIA RÉ SERIA CAPAZ DE NEGOCIAR AS PATENTES COM OUTRAS EMPRESAS MULTINACIONAIS E AFIRMA QUE AS RELAÇÕES NEGOCIAIS SÃO UMA “PRÁTICA COMUM”. VANTAJOSA POSIÇÃO NEGOCIAL DA FIFA QUE LHE PERMITIU MAIORES PODERES DE NEGOCIAÇÃO SOBRE O EQUIPAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA. COPA DO MUNDO DE FUTEBOL REALIZADA NO BRASIL DE 2014. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DEMONSTRAM QUE EM JANEIRO DE 2014 FOI ENCAMINHADA PROPOSTA DA FIFA À AUTORA PARA COMPRA DA PATENTE NO MONTANTE DE US\$ 500.000,00. PARTE AUTORA QUE CLASSIFICOU A PROPOSTA COMO “HUMILHANTE”. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA CONDIZENTE COM A TECNOLOGIA A SER APLICADA EM MERCADO GLOBAL COM TODAS AS DESPESAS A ELA INERENTES.



PROSSEGUIMENTO DAS TRATATIVAS. PARTE AUTORA CEDEU GRATUITAMENTE AS “LATAS DE SPRAY DE BARREIRA” PARA TREINAMENTO DA ARBITRAGEM E PARA TODOS OS JOGOS DA COPA DO MUNDO REALIZADA NO BRASIL. CONTRATO DE CESSÃO GRATUITA DO MATERIAL. NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE INSERE EM UMA ESFERA COMERCIAL MAIOR. NECESSÁRIA INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO À LUZ DA BOA-FÉ NEGOCIAL. RÉ/APELADA QUE EM CONDUTA NÃO CONDIZENTE COM A PRÁTICA CONSUETUDINÁRIA, ENCOBRIU O RÓTULO DAS LATAS DE MODO A IMPEDIR QUE A MARCA DA AUTORA FOSSE DEMONSTRADA NO CENÁRIO DA COMPETIÇÃO. PRÁTICA COMERCIAL DE OBLITERAÇÃO. FINDADA A COPA DO MUNDO COM A UTILIZAÇÃO GRATUITA DO MATERIAL, A RÉ FIFA NÃO PROSEGUE NAS TRATATIVAS NEGOCIAIS. ENVIO DE COMUNICADO DA AUTORA/APELANTE EM JULHO DE 2014. RESPOSTA DA RÉ EM SETEMBRO DO RESPECTIVO ANO COLOCANDO FIM ÀS TRATATIVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICA QUE APÓS PROMESSA DE AQUISIÇÃO E NEGOCIAÇÃO DA PATENTE, UTILIZAÇÃO DO MATERIAL AO LONGO DE ANOS, TRANSFERÊNCIA DE EXPERTISE E OCULTAÇÃO DA MARCA DA AUTORA, A APELADA PÓS FIM ÀS NEGOCIAÇÕES. PRETENSÃO AFETA AO DIREITO DE PATENTE. ANÁLISE QUE SE LIMITA AO INVENTO E A PREJUÍZOS OCORRIDOS EM TERRITÓRIO NACIONAL. CAUSA DE PEDIR RELATIVA À ULTERIOR NEGOCIAÇÃO ENTRE A FIFA E A COMEX QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. PRETENSÃO AFETA ÀS RELAÇÕES NEGOCIAIS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. OFENSA AO ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N° 170 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. CONTRIBUIÇÃO DO DIREITO



GERMÂNICO. LEALDADE (*TREU* OU *TREUE*) E CRENÇA (*GLAUBEN* OU *GLAUBE*). EXAME DOS PEDIDOS. DANOS MATERIAIS. (I) GASTOS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. DESPESAS ORDINÁRIAS E PRÓPRIAS DA NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO QUE SE REVELA CONTRADITÓRIO COM A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PELO USO DAS “LATAS DE *SPRAY* DE BARREIRA”. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. (II) REPARAÇÃO PELO USO DO INVENTO. PRODUTO APLICADO EM TODOS OS TORNEIOS E EVENTOS. CONSTATAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR MÁ-FÉ NAS TRATATIVAS PRÉ-CONTRATUAIS QUE TORNA A CONDENAÇÃO DA RÉ INARREDÁVEL. *QUANTUM* A SER ARBITRADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO A EVENTOS OCORRIDOS EM TERRITÓRIO NACIONAL A CONTAR DE 23/05/2012, ATÉ O TÉRMINO DA EXCLUSIVIDADE DA PATENTE EM TERRITÓRIO NACIONAL. CÁLCULO QUE ABRANGE TODOS OS EVENTOS ORGANIZADOS PELA FIFA E/OU PELAS ORGANIZAÇÕES HIERARQUICAMENTE SUBORDINADAS. JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES. (III) CONTRATOS DE PATROCÍNIO, ASSOCIAÇÃO DE IMAGEM E COROLÁRIOS. REPARAÇÃO QUE SE IMPÕE, ANTE O CARÁTER INDISSOCIÁVEL DA CONDUTA IMPUTADA À RÉ. *QUANTUM* A SER ARBITRADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 52 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 227 DO COLENDO STJ.



CONDUTA DA RÉ QUE FERRE A LEGÍTIMA EXPECTATIVA E AVILTA O NOME DA AUTORA AO OCULTAR A MARCA DURANTE O MAIOR EVENTO ESPORTIVO OCORRIDO NO PAÍS. TARJA PRETA NO PRODUTO QUE DESONRA O NOME E A HISTÓRIA DA EMPRESA NA CONSTRUÇÃO DO INVENTO. DANO *IN RE IPSA*. MONTANTE QUE SE FIXA EM R\$ 50.000,00. JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0314313-89.2017.8.19.0001, em que é apelante SPUNI COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E MARKETING LTDA. e apelada FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION FIFA.

ACORDAM os Desembargadores da Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por UNANIMIDADE, em **CONHECER** do recurso, **NÃO CONHECER as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões** e **REJEITAR** a prejudicial de mérito referente ao fenômeno da prescrição trienal e, no mérito, **DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO**, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Registre-se, de início, que adoto integralmente o relatório formulado na d. sentença (index 3647) proferida pelo r. Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital abaixo transcrito, que passa a fazer parte integrante da presente decisão, os termos do artigo 92, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:



“SPUNI COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E MARKETING LTDA-ME. promove ação indenizatória em face de FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA), cumulada com inibitória e requerimento de tutela provisória de urgência, visando à cessação do uso de spray de marcação de gramado nas competições organizadas pela ré, suas confederações ou filiadas. Narra que seu representante legal, em 2000, teve a ideia de criar o spray para marcar a distância entre a posição da barreira e a bola nas cobranças de falta, levado a registro com obtenção de patente em 44 países, sendo que em audiência com sr. Joao Havelange, então presidente de honra da Fifa, foi recomendado para apresentar o produto à ré, a qual, inicialmente, manifestou o desinteresse quanto à inclusão do spray nas partidas de futebol. Alega que, em 2002, sua invenção foi aprovada pela comissão de árbitros da CBF - Confederação Brasileira de Futebol e o uso do spray passou a ser obrigatória em todos os jogos de futebol oficiais da instituição, quando então constituiu a empresa autora como detentora de todas as patentes do spray, sendo que, já no ano de 2003, tentou novamente a aprovação do spray junto à Fifa, através da Conmebol - Confederação Sul-americana de Futebol, ocasião em que o secretário-geral da ré refutou a pretensão da parte autora, reiterada ainda em 2005, quando a Fifa novamente recusou a adoção do spray de forma obrigatória nas partidas oficiais. Afirma que, a partir de recomendação da CBF ao vice-presidente da Fifa, sr. Julio Grondona, no dia 27/05/2009, a ré comunicou a utilização do spray por um período de teste, no qual a AFA - Associação do Futebol Argentino o utilizou no campeonato de 2009, consolidando ainda seu uso pela Conmebol na Taça Libertadores da América e na Copa Sul-americana e que, em função da ampliação no uso do spray, as negociações com a ré começaram a ser efetivas, cogitando torná-lo obrigatório e, de forma clara e inequívoca, manifestando a intenção de adquirir as patentes da autora. Informa que na reunião ocorrida em setembro de 2009, o sr. Thierry Weil, diretor de marketing da ré ficou responsável pela negociação da aquisição e/ou intermediação da compra das patentes de propriedade



pela Fifa, tendo refutado a tentativa de reunião da parte autora com qualquer outra empresa potencialmente patrocinadora do spray, ocasião em que foi taxativo quanto à obrigação de a autora aprovar tecnicamente o produto junto à Fifa, para então adquirir as patentes, abstendo-se de ir ao mercado buscar patrocinadores ou outros interessados no projeto, haja vista a exclusividade exigida pela Fifa no controle das decisões técnicas e comerciais. Descreve o sucesso do spray junto à Conmebol, nos testes oficiais para aprovação da IFAB - International Football Association Board) e na Copa América na Argentina em 2011, sendo que o produto foi oficialmente regularizado em 2012, quando vislumbrou a inclusão do spray nas regras do futebol por deliberação expressa da Fifa, cuja intenção, supostamente, era de vender as patentes da Autora à Comex, empresa mexicana fabricante de tintas. Acrescenta que, em junho 2012, ocorreu reunião com o departamento jurídico da ré que havia analisado a documentação apresentada pela autora, com o objetivo de se preparar para uma reunião com a Johnson & Johnson para venda das patentes e oportuna definição de valor para formalização e compra, ficando condicionado o negócio à realização de mais testes, nos torneios sub 20 da Fifa. Afirma que essa decisão foi formalizada por meio de cartas assinadas por administradores da ré e Diretoria de Finanças, com cópia aos representantes da demandante, sendo que, em razão desses novos testes e da aprovação pela International Board (IFAB), o presidente da Fifa, sr. Joseph Blatter anunciou oficialmente o uso do spray na Copa do Mundo do Brasil em 2014. Narra que às vésperas da realização da Copa no Brasil, em 29/01/2014, a Fifa fez uma oferta oficial de compra das patentes, por e-mail do Sr. Thierry Weill, diretor de marketing da Fifa, enviado por Christian Volk, diretor de Marketing Digital da ré, no valor de 500 mil dólares, a qual foi considerada ofensiva e sequer respondida, na medida em que além de humilhante, não cobria os custos de renovação das patentes ao longo dos 14 anos em mais de 44 países, considerando que o projeto de 15 anos de vida havia consumido recursos financeiros com passagens, hospedagens e muitas horas de trabalho. Relata ter ficado evidente que a Fifa queria



comprar as patentes por um valor irrisório para depois vendê-las à Comex, Johnson & Johnson ou qualquer outra grande empresa auferindo ganhos milionários, na medida em que a ré já estava fazendo tratativas com as grandes empresas, ocasião em que o diretor de finanças da ré, sr. Julio Grondona, teria informado que nenhuma negociação do spray deveria ser feita com terceiros, pois a Fifa iria comprar as patentes do autor por um valor não menor que US\$ 40 milhões de dólares. Assim, novamente confiando nas promessas da ré, cooperou com as exigências da Fifa e cedeu 320 sprays de seu invento, gratuitamente, para treinar a arbitragem da Copa, sendo que, durante os jogos da Copa do Mundo, a Fifa cobriu a marca da autora, precária e dolosamente, não permitindo que o nome do produto da autora ganhasse visibilidade, sob o argumento de que a exposição seria prejudicial à aquisição e futura venda para uma grande empresa. Alega que após a Copa do Mundo e com a morte do sr. Julio Grondona, ocorrida em 30/07/2014, o inventor enviou carta ao então presidente da Fifa para obter uma posição acerca da promessa de aquisição e dar continuidade às tratativas para fechamento de um preço justo, sendo informado nesta oportunidade, que a Fifa não compra patentes. Acrescenta que, ao tentar vender seu invento para PPG-Comex, percebeu que a empresa já copiava o seu invento desde 2009, com aval dos membros da Fifa, revelando comportamento contraditório da ré com evidente má-fé, na medida em que fazia questão de adquirir as patentes e agora dizia que não tinha mais interesse, utilizando um spray pirata que feria os direitos da parte autora. Aduz que a proximidade da PPG-Comex com a Fifa e suas afiliadas estabelece a relação com as reiteradas violações, bem como corrobora a desistência da ré na aquisição de suas patentes, na medida em que desde 2012, a Fifa se reunia com representantes da Comex e apresentava inúmeras patentes da autora acerca do spray, sendo que, no mínimo desde 2012, aquela empresa tinha pleno conhecimento de que não poderia desenvolver o seu produto pirata (Futline), não poderia vendê-lo ou divulgá-lo por meio do patrocínio de eventos, muito menos com a chancela da Fifa e, ao fazê-lo, atuava em



conjunto com a ré, por meio de suas Confederações Conmebol e Concacaf. Sustenta a violação ao seu direito de propriedade intelectual e que a PPG-Comex passou a divulgar ostensivamente o produto pirata como revolução mundial, sendo que a Fifa atuou de forma direta e fundamental para permitir a ofensa a suas patentes referentes ao produto, já que, enquanto fornecia o spray por anos, gratuitamente, para diversos campeonatos, inclusive Copa do Mundo do Brasil em 2014, confiando na promessa de que a ré iria adquirir as patentes, a PPG/Comex patrocinava eventos de Confederações afiliadas da Fifa, conferindo visibilidade à sua marca. Derradeiramente, afirma que o Programa de Qualidade da Fifa representou violência praticada contra a Autora, na medida em que o convite formal para todos os produtores clandestinos do spray evidencia que a Fifa não reconhece a patente da autora, auferindo receitas financeiras mediante comercialização dos produtos com o selo Fifa, o que apenas foi interrompido quando formalmente notificada pela Autora, vindo a retirar a página do seu sítio eletrônico, sendo que o prejuízo já estava consumado, na medida em que todos os fabricantes piratas se encontram aptos a venderem seus sprays para qualquer competição da Fifa ou de suas afiliadas, acabando com a exclusividade inerente à sua invenção, evidenciando que a atual diretoria da ré mantém as recorrentes infrações à propriedade intelectual da autora, não fazendo qualquer esforço para cessar o uso dos sprays piratas. Com a inicial vieram os documentos de f. 65-367. Tutela provisória deferida às f. 375-377, com multa de R\$ 50.000,00 por evento inadimplido. Contestação com documentos, às f. 513-917, em que argui preliminar de incompetência absoluta, prejudicial de prescrição, oferecendo ainda impugnação ao valor da causa. No mérito, afirma que as alegações da autora são infundadas, tendo dedicado todo esforço para impor a venda de suas patentes à Fifa e deixado de observar o desenvolvimento técnico e comercial do produto, que acabou superado por outros e inovadores sprays de barreira produzidos por marcas, igualmente detentoras de patentes em diversos países, utilizando tecnologias que agradaram aos



consumidores por utilizarem composição menos gordurosa, com melhor visibilidade no campo, desaparecimento mais veloz, ecologicamente melhor adaptados, dentre outras funcionalidades, inexistindo indicação de que os referidos produtos tenham ofendido qualquer patente da autora. Alega que a Fifa deixou claro que não tinha interesse na referida aquisição, na medida em que não é indústria ou fábrica, mas tão somente entidade organizadora do futebol no mundo, não fazendo sentido possuir a patente de invento sem deter os meios para produzi-lo e que, depois de muito insistir, fazendo lobby com pessoas influentes, a autora conseguiu aprovar, em março de 2012, a permissão do uso de seu spray de marcação em partidas oficiais pelo Internacional Football Association Board (IFAB), órgão técnico independente e autônomo em relação à Fifa. Narra que após admitido o uso do spray pelo IFAB, a pressão política da autora persistiu a tal ponto, que a Fifa cogitou aproximar a autora de uma de suas patrocinadoras à época, a Johnson & Johnson, que potencialmente poderia ter interesse em adquirir as patentes detidas pela autora, considerando a proximidade hipotética do spray de barreira com produtos manufaturados pela Johnson & Johnson, sendo prática comum alavancar seus patrocínios apresentando potenciais parceiros comerciais de que tenha conhecimento. Todavia, antes de realizar a aproximação, diligentemente, optou por realizar uma análise prévia dos direitos detidos pela autora, motivo pelo qual, em 23/05/2012, o então diretor de marketing, sr. Thierry Weil, enviou e-mail solicitando o envio das patentes de sua titularidade, para que a Fifa checasse, antes planejar qualquer próximo passo. Ressalta que, diferentemente do alegado pela autora, essa correspondência não indica qualquer promessa de adquirir as patentes, sendo certo que a Fifa questionou a alegada exclusividade dos direitos da autora sobre o produto, uma vez que tinha conhecimento de ao menos outro fornecedor com patente de semelhante spray de marcação de barreira, conforme e-mail datado de 07/06/2012, acostado às f. 140-143, o que acabou inviabilizando a aproximação entre a autora e os patrocinadores da ré, em função de o jurídico da Fifa ter informado que



duas detentoras de registro sustentavam possuir legitimidade para pleitear titularidade sobre a patente. Argumenta que a autora, insistentemente, prosseguiu com a pressão política para emplacar o uso do seu spray de barreira, de forma que, um ano depois, a Fifa acabou admitindo testá-lo em competições por ela organizadas, ocasião em que, na qualidade de consumidora, celebrou contratos com representantes da autora, em 11/06/2013, 02/10/2013 e 02/07/2014 para a utilização gratuita do spray e com autorização para cobrir a marca dos produtos utilizados. Sustenta que o ponto nodal da controvérsia consiste no envio de e-mail, dia 29/01/2014, no qual a parte autora afirma que a Fifa informa sobre disponibilidade para discutir compra das patentes, apresentando algumas questões prejudiciais relativas ao preço e questionando a autora se tais condições seriam aceitáveis para que pudesse discutir os próximos passos (tradução livre do e-mail de f. 147). Aponta que, para início de discussão do preço, a Fifa indica, no referido e-mail, as premissas concretas que inviabilizariam a aquisição de patente, quantificando a necessidade de frascos do spray para 12.000 partidas por ano, utilizando 05 frascos por partida e 01 porta-spray para cada 100 frascos, estando disposta a oferecer o pagamento de uma parcela de US\$ 500,000.00 pelas patentes, na medida em que seu interesse sempre foi na aquisição das latas prontas, e não em sua produção, preço calculado exclusivamente com base no número de latas que seriam utilizadas para partidas de futebol organizadas pela própria ré nos próximos 05 anos, levando em consideração as premissas apresentadas. Afirma que o e-mail jamais foi respondido pela autora, não tendo as negociações para a compra evoluído e, embora frustrada a única conversa sobre compra de patentes e sprays, o fornecimento de spray pela Spuni continuou a ser negociado caso a caso, como aconteceu, por exemplo, durante a Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014 e a Copa do Mundo da Fifa Sub-20 Feminina de 2014. Aduz que passadas as competições, a autora voltou a pressionar a Fifa para que adquirisse suas patentes em caráter definitivo, de forma que se viu obrigada a reiterar que sua intenção sempre foi de permanecer



exclusivamente como consumidora do spray, deixando claro que não tinha interesse na aquisição das referidas patentes. Sustenta que o Programa de Qualidade para sprays de barreira foi planejado pela Fifa, mas nunca chegou a ser efetivamente lançado, não tendo jamais convidado qualquer fabricante para participar do projeto e que a partir do envio da referida mensagem, a parte autora passou a bombardear a Fifa, seus integrantes e outros participantes do mundo do futebol com inúmeras cartas, notificações e e-mails com alusões sentimentais e filosóficas, com o claro objetivo de imputar à ré o fato de que o seu projeto de vida não dava o retorno esperado, culminando com um manifesto desrespeito utilizando a mídia global para prejudicar unilateralmente a Fifa com suas alegações absurdas. Esclarece que o fato de a autora ser detentora de uma patente de spray de marcação não impede que existam outras patentes válidas, de produtos similares, com características intrínsecas distintas (composição química/fórmula) com tecnologias inovadoras, inexistindo qualquer ofensa à sua patente ou cometimento de ilícito previsto na LPI, ressaltando que não é indústria ou fabricante de qualquer tipo de spray de marcação, mas tão somente consumidora e destinatária final dos produtos, não havendo comprovação de prejuízos ou danos suportados pela autora, a qual se limita a sustentar violação à honra, imagem, bom nome e reputação, sem fazer referência a como sofreu tais danos em sua personalidade ou que teria ficado com o bom nome prejudicado no mercado consumidor em razão de qualquer conduta da ré. Às f. 996-1506, manifestação sobre a peça de resposta com novos documentos. Às f. 1521-1815, manifestação da parte autora com novos documentos, requerendo execução da astreinte, produção de prova pericial contábil e testemunhal, além da documental com requerimento para acautelamento de pendrive. Às f. 1817-1866, manifestação da parte ré com novos documentos, pelo acolhimento das preliminares e, alternativamente, pela produção de prova documental, pericial de engenharia e testemunhal. À f. 1877, audiência de mediação infrutífera. Às f. 1893-1895, decisão saneadora com afastamento das preliminares e prejudicial, rejeição da impugnação ao



valor da causa e deferimento apenas da prova documental, sem prejuízo do esclarecimento acerca do conteúdo do pendrive a ser acautelado, indeferindo ainda a execução da astreinte. Às f. 1906-1914, embargos declaratórios do réu, em função de omissões relacionadas às preliminares de ausência de jurisdição e da existência de cláusula arbitral, pugnando ainda pelo deferimento das provas pericial e testemunhal. Às f. 1921-1945, esclarecimento quanto ao conteúdo do pendrive e novos documentos juntados pela parte autora. Às f. 2211-2213, decisão que majora a astreinte, determinando a realização de perícia de engenharia, com oportuna reanálise quanto à prova oral requerida pelas partes. Às f. 2327-2328, manifestação da parte autora pugnando pela prolação de sentença. Às f. 2330-2336, acórdão da 14ª Câmara Cível indeferindo a prova pericial em função de sua inutilidade por se tratar de matéria unicamente de direito. Às f. 2340-3523, requerimento da parte ré com documentos, pugnando pela suspensão do processo em função da prejudicialidade contida na ação proposta perante a Justiça Federal visando à cassação da patente da parte autora. Às f. 3541-3561, memoriais oferecidos pela parte autora. Às f. 3607-3633, memoriais do réu, reiterando ainda a prejudicialidade pela suspensão do processo, além das preliminares de incompetência e a produção de prova testemunhal. RELATADOS”

A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Isso posto, revogo a decisão de f. 375-377, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo com a resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido no prazo legal, dê-se baixa e archive-se.”



Em apelação tempestiva (index 3699), a parte autora pretende a reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, aos argumentos de violação do princípio da boa-fé negocial e do direito de patente, além de violação à honra objetiva, de modo a ensejar prejuízos de ordem material e extrapatrimonial.

Contrarrazões (index 3987) em que foi suscitada, preliminarmente, impugnação aos documentos anexados à apelação, com pedido de regularização do apelo, em vista de que um dos patronos subscritores da peça não possuiria procuração nos autos. Ainda em caráter preliminar, a ré suscita (i) incompetência da justiça brasileira; (ii) nulidade da citação; (iii) existência de cláusula compromissória; e (iv) prescrição de todos os fatos ocorridos antes do ano de 2015. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença e, subsidiariamente, requer que eventual condenação seja arbitrada a contar do ano de 2015, em eventos ocorridos no Brasil e organizados pela própria FIFA.

Despacho (index 4045) oportunizando à recorrente, o exercício do contraditório em face da preliminar suscitada. Manifestação do autor/apelante (index 4047), com juntada de substabelecimento no index 4051.

Decisão (index 4059) determinando o desentranhamento dos documentos de index 3.807, bem como as folhas 3.857 a 3.897 do index 3.857. Informação cartorária quanto à impossibilidade, por razão do sistema informatizado, de proceder o desentranhamento (index 4066).

Decisão index 4070, destacando que apesar da impossibilidade técnica de desentranhamento, os referidos documentos não serão objeto de apreciação, eis que não são admitidos.

É O RELATÓRIO.



I - Dos Aspectos Processuais do Recurso

O recurso deve ser conhecido e recebido no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, *caput*, do Código de Processo Civil, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II - Do Objeto e Causa de Pedir

Trata-se de ação originária proposta por SPUNI COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E MARKETING LTDA. em face de FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION FIFA, em que pleiteia a condenação da ré ao pagamento de danos materiais, a ser liquidado na fase de arbitramento, relativo às latas de *spray* utilizadas em todos os torneios e eventos, aos contratos de patrocínio de quaisquer concorrentes, aos contratos de associação de imagem e televisivos e demais ganhos passíveis deste tipo de contratação, desde o ano de 2009, bem como aos gastos com passagens, hospedagens e alimentação, sempre que esteve à disposição da ré/apelada para transferência de expertise e de tecnologia, além de indenização por danos morais no patamar de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Para tanto, a autora sustenta que a ré FIFA violou o postulado da boa-fé negocial e os direitos de invenção, além de ter ofendido à sua honra objetiva.

A sentença julgou improcedente os pedidos, sendo a matéria devolvida a este Órgão *ad quem* pelo recurso de apelação que ora se enfrenta.

Passo ao exame das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões.

III – Da Preliminar de Incompetência da Justiça Brasileira



A ré/apelada suscita preliminar de incompetência da Justiça Brasileira, que, contudo, não deve ser conhecida, tendo em vista que a matéria foi objeto de análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.888.053/RJ.

Cumpra consignar que mencionado aresto delimitou que a causa de pedir, referente à violação de patentes, teria análise limitada ao território nacional.

Frise, por oportuno, que em momento algum pode-se extrair das decisões proferidas por esta Egrégia Câmara, nos anteriores recursos interpostos, qualquer determinação no sentido de estender jurisdição para além do território nacional, hipótese cogitada apenas nas razões do mencionado recurso especial.

De toda sorte, a par desse critério, não será objeto de apreciação e/ou valoração a utilização do invento além das fronteiras do território nacional.

Por tais fundamentos, não conheço da **preliminar de incompetência**, uma vez que a matéria restou decidida pela Corte Superior.

IV – Das preliminares suscitadas em contrarrazões quanto à Nulidade da Citação e quanto à Existência de Cláusula Compromissória

Em que pese a ré/apelada suscitar preliminares de nulidade da citação e de existência de cláusula compromissória, nota-se que tais matérias não foram minimamente fundamentadas na peça de contrarrazões ao presente recurso, o que viola o dever de dialeticidade para fins de devolução da matéria a esta Egrégia Corte de Justiça.



Cumpra salientar que tal como o recurso de apelação, as preliminares suscitadas pela parte recorrida ostentam o ônus argumentativo, fazendo-se imperiosa a demonstração dos motivos do acolhimento ao qual se pretende.

Ainda que assim não fosse, a instrução do feito demonstra que a citação alcançou o fim almejado, possibilitando o comparecimento da FIFA aos autos, sem prejuízo do regular oferecimento de defesa, de modo que incide o artigo 188 do Código de Processo Civil e o princípio do “*pas de nullité sans grief*”, além de que a matéria atinente à cláusula arbitral já restou rechaçada por esta Egrégia Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0027450-49.2019.8.19.0000.

Com efeito, **não conheço das preliminares de nulidade da citação e de existência de cláusula compromissória.**

V – Da prejudicial suscitada em contrarrazões quanto à eventual ocorrência de prescrição em relação aos anteriores ao ano de 2015.

A ré/apelada sustenta a aplicação do artigo 206, § 3º, V do Código Civil, de modo que incidiria a prescrição trienal e, portanto, apenas seria passível de reparação os danos causados a partir do ano de 2015.

Não se pode olvidar, contudo, que a questão em análise diz respeito a um processo comercial de grande monta, que por sua natureza perdurara por anos, se protraí no tempo, de modo que a pretensão de interpretar de forma restritiva o prazo prescricional teria o condão de inviabilizar essas práticas comerciais que comumente necessitam de um prazo extensivo para a maturação.



Outrossim, o dano alegado, igualmente, é continuado, razão pela qual não é passível de delimitação a um momento específico, sobretudo diante da utilização constante de *sprays* de barreira no Brasil.

Assim, **rejeito a prejudicial de mérito suscitada.**

VI – Do Mérito. Da Posição Negocial das Partes

De início, cumpre destacar que no caso em análise, apesar de litigarem duas pessoas jurídicas de direito privado, as peculiaridades fáticas demonstram que a relação não se afigura horizontal.

A ré/apelada sustenta na peça de defesa ostentar a qualidade de consumidora, bem como pugna pela aplicação do código consumerista.

Nada obstante, o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”

Portanto, verifica-se que para ostentar a qualidade de consumidora são necessários três elementos: subjetivo, objetivo e teleológico.

Nessa linha, segundo a professora Cláudia Lima Marques, citada por Leonardo de Medeiros Garcia¹, para a exata definição de consumidor é necessária a “(...) delimitação da abrangência de aplicação do CDC nas relações contratuais, seria necessário fazer uma interpretação do artigo 2º com o sistema tutelar consumerista, buscando a ratio principal da norma. Para tanto, de acordo com a autora,

¹ GARCIA, LEONARDO DE MEDEIROS. *Código de Defesa do Consumidor Comentado: artigo por artigo – 12ª Edição. Juspodvim. Salvador, 2016. Pg. 31.*



destinatário final, para efeitos de definição do conceito de consumidor, seria somente aquele que, segundo o art. 4º fosse reconhecido como “**vulnerável**” numa relação contratual, pois somente esses merecem receber a tutela do CDC. Para a autora, três tipos de vulnerabilidade são identificáveis: a técnica, a jurídica (ou científica) e a fática (ou socioeconômica)”.

Sendo assim, a vulnerabilidade de todo e qualquer consumidor é uma presunção *iures et de iure*.

A apelada, contudo, não apresenta nenhuma vulnerabilidade, mormente a técnica, tendo em vista o extenso corpo de profissionais jurídicos, inclusive especialistas na matéria em debate.

O que se observa é exatamente a vulnerabilidade da empresa autora, afinal não se trata de litígio em que duas pessoas jurídicas competem entre si, tampouco se apresentam em relação de igualdade.

Em se tratando de matéria de futebol, é notório, que a ré/apelada (FIFA) possui o domínio sobre a modalidade, em todas as suas particularidades, fato que a eleva à categoria de privilégio, ante a evidente assimetria material. O alcance da FIFA se afere pela disposição do seu próprio estatuto, conforme dicção do artigo 14, 1.ºa” e “d”²:

“14. Obrigações das Associações membros:

1. **As Associações membros têm as seguintes obrigações:**

a) **cumprir, a qualquer momento, os Estatutos, regulamentos, diretivas e decisões dos Órgãos da FIFA, bem como as decisões da Corte de Arbitragem para Esporte por interposição de recurso em conformidade com o Art. 57 inciso 1 destes Estatutos;**

b) *tomar parte em competições organizadas pela FIFA;*

² Tradução juramentada, constante no índex 593, fls. 694 do processo originário.



- c) pagar a taxa de filiação;
d) assegurar que seus membros cumpram os Estatutos, regulamentos, diretivas e decisões dos Órgãos da FIFA; (grifou-se)
(...)"

Não por outra razão, o artigo 3.2 do estatuto da CONMEBOL assim dispõe:

"A CONMEBOL cumprirá com as obrigações dispostas nos Estatutos da FIFA e exercerá os direitos que como Confederação são reconhecidos"

Igual previsão consta no artigo 1º, § 2º do Estatuto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), senão vejamos:

*"§ 2º- Todos os membros, órgãos e integrantes da CBF, assim como clubes, atletas, árbitros, treinadores, médicos e outros dirigentes pertencentes a clubes ou ligas das federações filiadas **devem observar e fazer cumprir no Brasil os Estatutos, regulamentos, diretrizes, decisões e o Código de Ética da Fédération Internationale de Football Association - FIFA** e da Confederación Sudamericana de Futbol – CONMEBOL". (grifou-se).*

Diante desse contexto, apesar do notável conhecimento do Diretor Jurídico da CBF, tem-se que a declaração de índice 1984 não afasta a relação hierárquica da FIFA e as consequências concretas na formulação das práticas esportivas de futebol, cujo domínio alcança todas as esferas do jogo.

De sorte que qualquer pessoa jurídica que pretenda realizar negócios associados a esse esporte, sobretudo em hipóteses como a que ora se analisa, em que cuida de invento de interferência direta nas partidas, tende a haver uma relação desigual, conclusão inexorável ante a observação das regras



de experiência comum subministradas pela observância do que ordinariamente acontece, nos termos do artigo 375 do Código de Processo Civil.

A FIFA, enquanto estabelecadora das regras e mandos do jogo e dos equipamentos que são utilizados, possui o poder de restringi-los, implementá-los ou determinar modificações. Nota-se que o contrato de índice 875, com tradução juramentada, que instrui a contestação, assim dispõe:

“A FIFA é a entidade mundial que rege as associações de futebol e é a legítima proprietária dos direitos mundiais de promoção, publicidade, marketing e outros direitos comerciais relativos a si própria e as competições da FIFA”

A relação em comento se estabelece entre particulares em condições negociais assimétricas, sendo evidente o não enquadramento da ré no conceito de consumidora. Portanto, **não há que se falar em aplicação do diploma consumerista à espécie.**

VII – Do Contexto Fático à Luz das Provas e do Contraditório Processual

Para melhor compreensão do caso sob exame, se revela necessária uma breve digressão fática dos eventos, à luz dos documentos que instruem o feito e de todo o contraditório processual.

Dada a complexidade do caso e para fins didáticos, subdivide-se os fatos em ao menos quatro etapas principais: (i) o invento; (ii) primeiros contatos com a FIFA; (iii) a negociação entre as partes e a transferência de expertise e a respectiva popularização da invenção; e (iv) o encerramento das negociações e o prosseguimento da utilização da tecnologia nos jogos de futebol.



VII.I – O Invento

A presente ação cuida de invento relativo “composição espumosa em *spray* para demarcar e limitar distâncias regulamentares nos esportes” (*spray* de marcação em partidas de futebol).

É fato notório, na forma do artigo 374, I, do Código de Processo Civil, que os jogadores que formam a barreira em uma partida de futebol, no momento da cobrança das faltas, buscam ludibriar o árbitro – e com certo êxito – na tentativa de encurtar o espaço da cobrança, dificultado as ações do time adversário.

Diante dessa necessidade esportiva que o invento foi criado e popularizado, destacando-se que não se trata de mero *spray*, capaz de ser encontrado em qualquer loja e para qualquer modalidade, mas com um fim específico, projetado exclusivamente para as regras do esporte, de modo que após a aplicação para demarcação da distância da barreira, se mostra imprescindível que a composição espumosa “desapareça”, a fim de não haver demarcações fixas e indevidas no campo de jogo.

Por isso, a produção intelectual teve o escopo de atender uma demanda particular, o que o diferencia de outros modelos de *spray* para finalidades diversas. Nesse diapasão, a invenção foi patenteada no ano 2000, momento a partir do qual o representante legal da autora (HEINE ALLEMAGNE) efetuou o depósito da patente em diversos países, conforme se observa no documento de índice 88.

O invento, ainda no ano 2000, foi utilizado de forma experimental pela Confederação Brasileira de Futebol, conforme se denota pela carta da própria entidade acostada ao índice 95.





Nota-se, ainda, que a partir desse momento, o *spray* passou a ser utilizado em outras competições, submetido a processos de validação e superando embates burocráticos e jurídicos, cujas minúcias, apesar de descritas na exordial e na contestação, ultrapassam os limites da análise deste feito.

Cumprе consignar que restou incontroverso, ante a ausência de impugnação em sede de contestação, que o invento pertença a autora, tampouco demonstra a utilização, em período anterior, dos produtos das atuais concorrentes.

Assim, em análise do contexto probatório, tem-se que a parte autora/apelante é a legítima inventora do *spray* de barreira, além de possuir proteção legal à patente desde o ano 2000.

VII.II – Primeiros contatos com a FIFA e a paulatina consolidação da tecnologia no cenário futebolístico.

Em se tratando de invenção de equipamento afeto ao futebol, sobretudo com aplicação ao longo das partidas, conforme já mencionado, era necessário que a parte autora buscasse legitimação perante a ré/apelada, sob pena de que o equipamento fosse inutilizado ou mesmo vetado na modalidade esportiva.

Dessa forma, se observa que no primeiro contato entre as partes, no ano de 2001, a FIFA manifestou que não havia intenção de introduzir o equipamento nas partidas, conforme comunicação de índice 133.

De igual modo, no ano de 2003, a FIFA novamente refutou a utilização obrigatória do *spray*, após consulta realizada pela CONMEBOL, nos termos do documento de índice 137.



Com efeito, para além da invenção de uma ferramenta que fosse de notória vantagem esportiva, incumbiu à parte autora o trabalho de demonstrar, paulatinamente, ao mundo do futebol, a importância do invento.

Conforme dito alhures, no caso em tela não há uma relação de equivalência entre as partes do litígio, sendo que tal percepção se torna ainda mais latente ao se observar pelas provas dos autos, o prolongado caminho trilhado pela parte autora para firmar o equipamento nas competições futebolísticas, ante a necessidade do aval da entidade máxima do futebol.

Cumprido observar, ainda, que a parte autora, apesar da necessidade de legitimação perante a FIFA, não dependia dessa para auferir os lucros com a invenção, tendo em vista que a partir do ingresso da tecnologia nas regras do jogo, poderia a partir do livre trâmite de negociações encontrar parceiros econômicos que garantissem a rentabilidade pela criação.

Portanto, as provas que instruem o feito demonstram que o interesse da parte autora perante a FIFA, em um primeiro momento, esteve subordinado, exclusivamente, ao reconhecimento do uso da tecnologia.

Nessa toada, entre os anos de 2000 a 2009, a recorrente logrou êxito em tornar o material uma referência nas partidas de futebol, sendo certo que os documentos que instruem a exordial comprovam que o instrumento foi utilizado desde campeonatos nacionais de categoria sub-20, até os campeonatos estaduais, e as competições nacionais séries A, B e C (índice 96), além da utilização em competições na Argentina (índice 128).

Nesse cenário que houve a consolidação da tecnologia no Brasil, na Argentina e início de introdução do equipamento em outros países sul-americanos, além de estar presente na Taça Libertadores e na Copa Sul-americana do ano de 2009.





VII.III – A negociação entre as partes e a transferência de expertise: legalização do uso do *spray* nas partidas de futebol e a respectiva popularização do evento

As provas dos autos indicam que a FIFA passou a ter nova postura perante o invento a partir do ano de 2012, momento em que já havia notória utilização do equipamento e a constatação do incremento técnico às partidas de futebol.

No processo de transferência de expertise, é possível verificar que mesmo após a consolidação do produto no cenário mundial e à aprovação pela *International Football Association Board* (IFAB), quanto à inclusão do *spray* nas regras, apenas no ano de 2012 a FIFA solicitou à autora a utilização do produto para “teste” em torneio da categoria “sub 20” e, posteriormente, na Copa do Mundo “sub-17” no ano de 2013, conforme documentos de índice 144 e 148.

Completamente prescindível a realização de tais testes, cujos objetivos apenas propiciam a utilização gratuita do equipamento e a mencionada transferência de conhecimento técnico.

Nessa esteira, após as provas documentais produzidas sob o crivo do contraditório, restou demonstrado o interesse negocial da FIFA sobre o invento.

A parte autora logrou êxito em comprovar que o próprio Sr. Jörg Vollmuller³ participou de encontro presencial para tratar da tecnologia, conforme se vê da fotografia de índice 03, fl. 18.

³ Gerente Jurídico e Comercial da FIFA e emitente do e-mail de índice 139.



Por certo que uma mera fotografia não se revela elemento probatório idôneo e suficiente para demonstrar as tratativas negociais do encontro, contudo, diante da comprovação do interesse comercial da ré, o encontro reforça o convencimento de que elas aconteceram e se sucederam.

Conforme mencionado, as provas dos autos revelam que os contatos e tratativas com a FIFA foram intensificadas, de modo que a ré/apelada demonstrou específico interesse nas patentes que foram objeto de análises pelo departamento jurídico, conforme *e-mail* de índex 133.

Por meio de seu preposto, Sr. Thierry Weil, a FIFA enviou *e-mail* datado de 23/05/2012, pelo qual solicita as patentes do invento, a fim de serem verificadas, antes mesmo da realização de qualquer avanço (índex 364) no processo de negociação. Nessas comunicações, resta evidente, mormente pelo documento de índex 139, a possibilidade de a própria FIFA tratar das questões afetas à patente perante terceiros, como a multinacional Johnson & Johnson.

Diferentemente do alegado pela ré/apelada, quanto à uma postura de neutralidade nas relações negociais, ocupando-se majoritariamente do jogo em si, os referidos documentos começam a lançar luz sobre uma atuação comercial da FIFA no tocante aos elementos que circundam o futebol, inclusive efetuando negociações, que seria uma “*prática comercial comum e sempre foi aplicado pela FIFA*”⁴ (índex 139, fl. 141).

A par desses elementos fáticos e probatórios é possível concluir que o invento objeto deste litígio, se consolidou entre os anos 2000 a 2009 no cenário do futebol e, paulatinamente, a FIFA não apenas se atentou para os benefícios competitivos do material, mas, igualmente, passou a tutelar interesses relativos à comercialidade da patente.

⁴ Livre tradução. “*it is common business practice and has always been applied by FIFA*”



Assim, os elementos processuais dão conta que a ré se utilizou da vantajosa posição no cenário do futebol que ostenta, para deter os poderes e as condições econômicas do invento, contudo em flagrante ato de abuso do direito, ao realizar promessas infundadas de negociações jurídicas em troca de recebimento de expertise e utilizações gratuitas do equipamento, limitando-se, conforme será analisado a seguir, a ofertar proposta de valor não compatível ao mister, para, por fim, encerrar as negociações, almejando retirar a empresa brasileira de cenário e efetuar a parceria com outras sociedades internacionais.

VII.IV – Da Copa do Mundo de 2014 e as consequências negociais.

Conforme dito alhures, a tecnologia foi inventada e patenteada no Brasil, consolidada em território nacional, as negociações com a FIFA se estabeleceram, inicialmente, a partir de um dos interlocutores no Brasil e, por fim, teve no território nacional o ápice e o fim da relação entre as partes, a partir da Copa do Mundo de 2014.

Em poucas palavras, cumpre rememorar que o invento data do ano 2000, tendo maturado a condição de tecnologia usual do futebol por 09 anos, seguido de negociações com a apelada, legalização perante a IFAB no ano de 2012, além de novas utilizações de testes pela recorrida nos anos de 2012 e 2013. Nessa linha do tempo, mostra-se emblemático o ano de 2014, diante da ocorrência da Copa do Mundo, com realização em território nacional.

Nessa esteira, o já mencionado preposto da ré/apelada, Sr. Thierry Weil, enviou proposta oficial no mês de janeiro de 2014 para aquisição da patente do invento brasileiro, no patamar de US\$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares), conforme se vê do *e-mail* de index 146, fl. 147.

Urge salientar que a formalização da proposta, às vésperas da realização de um evento futebolístico de nível mundial, afasta qualquer dúvida quanto à alegada inexistência de negociação por parte da FIFA. A referida proposta, no entanto, não restou acolhida pela parte autora/apelante, que a descreveu na peça exordial (índex 02, fls. 19) como “humilhante” e incapaz de cobrir os custos da manutenção das patentes.

Nessa senda, apesar da frustração da empresa autora, restou evidenciado que diante da elevada posição no cenário futebolístico da ré, a empresa autora deveria manter as tratativas comerciais com a entidade máxima do futebol, e, assim sendo, cedeu gratuitamente as latas de *spray* de barreira para possibilitar o adequado treinamento da arbitragem e a realização de todas as partidas da Copa do Mundo, fato também incontroverso.

Na peça de contestação, a FIFA reconhece a utilização do *spray* na Copa do Mundo e, ainda, afirma que a parte autora teria se beneficiado em razão da “visibilidade” ... “em nível mundial”. Nada obstante, apesar da cessão, as provas indicam que sequer o nome da empresa autora foi contemplado durante o importante evento, ao contrário, o que se vê é a ocultação da logomarca da autora, de forma proposital e deliberada, omitindo dos espectadores de todo o mundo a exposição comercial, conforme demonstra a fotografia de índex 02, fl. 27:





A recorrida argumenta que o fato de não mostrar o nome da empresa autora encontra abrigo em previsão contratual, além de que “a autora tinha direito de mencionar o uso do spray durante a competição para fins editoriais no seu site” (index 513, fls. 542).

Ocorre que ao contrário do alegado, é de conhecimento comum, na forma do artigo 374, I do Código de Processo Civil, que as marcas dos produtos que compõem as partidas de futebol são extensivamente demonstradas no campo de jogo, seja nas camisas, bermudas, meias, chuteiras, na bola, inclusive nos próprios uniformes usados pela arbitragem. Especificamente quanto ao *spray* de barreira, a conduta dolosa da FIFA não observou a prática consuetudinária.

Assim, em que pese a cessão gratuita do material, a marca da autora restou ocultada deliberadamente, de modo que a melhor exegese das negociações do caso em comento revela clara prática comercial de uma pessoa jurídica, em posição privilegiada, em promover a obliteração da empresa brasileira, em partidas realizadas em território nacional.

Nota-se que nas relações negociais e mesmo na senda judicial, a FIFA, a partir de sua posição negocial privilegiada, apresenta a utilização gratuita do material, sem qualquer menção que pudesse identificar a empresa autora, como se fosse uma benesse, um ato de caridade.

Por óbvio que diante da força social do esporte e pelo que representa a realização de uma da Copa do Mundo, a utilização do produto ensejou algum destaque, que, todavia, ficou muito aquém do que legitimamente se esperaria, caso a recorrida mantivesse o notório costume de prestigiar os parceiros comerciais, fazendo a exposição da marca.



Frise-se que os contratos de índice 794 a 875 devem ser, como todo e qualquer instrumento negocial, interpretados à luz da boa-fé objetiva e das práticas e costumes comerciais.

Outrossim, com o término da Copa do Mundo, não houve qualquer comunicado da FIFA endereçado à empresa autora, a fim de dar conta dos rumos das tratativas comerciais, ao contrário, foi a recorrente dirigiu-se à ré, conforme se vê do documento de índice 152, datado de 30/07/2014, em carta escrita pelo próprio inventor, sendo cogente destacar o seguinte trecho:

“É publicamente notório que desde o ano 2000, Brasil implantou isso no Futebol. Em 2008, no intuito espiritualoso que duas nações rivais dentro de campo, poderiam jogar juntas, em prol de uma causa maior, unificamos o projeto com os Hermanos argentinos, e juntos em 2012 aprovamos na IFAB, antes mesmo dos testes da FIFA, o que é único.

*Conduzimos os testes da FIFA institucionalmente até a Copa de 2014, onde o spray foi chamado de estrela da Copa, mesmo sem o apoio, visibilidade e promoção que recebeu a goallinetechology por parte da FIFA. Ferindo ainda uma regra básica da FIFA, **onde marcas esportivas, a exemplo de Nike e Adidas(marcas concorrentes conflitantes com sponsors), são permitidas em campo. A FIFA decidiu tampar nossa marca na Copa do Mundo, em meu próprio país.***

*Hoje sei que **nem mesmo no site da FIFA há uma palavra que reconheça este projeto** claramente sendo um feito nosso.” (grifou-se).*

A resposta oficial da parte ré foi formalizada apenas dois meses depois, por meio de carta constante no índice 02, fl. 29, segundo a qual a FIFA reitera que o uso do *spray* durante a Copa do Mundo de 2014 “foi um grande sucesso para todas as partes interessadas envolvidas”, sendo ainda “um anúncio mundial único para o *vanishing spray* e conseqüentemente para sua empresa”, reconhece a parceria com a autora “de longa data antes e durante o torneio para



fornece os spray”, sem contudo, oferecer qualquer proposta que desse cumprimento às promessas de negociações anteriormente realizadas.

Reitere-se, mais uma vez, que o tão aludido “anúncio comercial único” foi frontalmente aviltado mediante a ocultação da marca.

Ainda na mencionada missiva, a FIFA perfaz o rompimento abrupto das tratativas, nos seguintes termos: “...no entanto, não é política comercial da FIFA obter ou manter qualquer forma de patentes ou se preocupar com a comercialização de produtos.”

Assim, a ré/apelada, após reiterada utilização gratuita do produto, transferência de expertise e promessas de compra da patente, atuou em flagrante má-fé negocial, violando o nome da empresa autora e quedando-se inerte na concretização do negócio jurídico.

VIII – Da Questão Afeta à Propriedade Intelectual

Diante dos esclarecimentos fáticos e dos contornos jurídicos da demanda, tem-se que a questão deduzida pela parte autora acerca da violação da propriedade intelectual deve ser analisada, como já explicitado, à luz dos rígidos limites traçados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.888.053/RJ.

Com efeito, a causa de pedir concernente a ulterior e extensiva parceria da FIFA com a empresa COMEX, é matéria que resta prejudicada, uma vez que gira em torno de transação comercial estranha àquela tratada nesses autos e, sobretudo em razão da delimitação territorial imposta pela Corte Superior, haja vista que os fatos tratados nesse particular giram em torno da utilização do produto fora do território nacional.



Assim, eventual alegação de violação à propriedade intelectual da COMEX ou de qualquer outra empresa deverá ser arguida em ação própria, perante o foro competente.

De outro lado, importa consignar que a patente depositada no Brasil (índex 88) e se encontra regular, de toda sorte, ao longo da instrução probatória, a FIFA propôs a Ação Anulatória nº 5054499-10.2019.4.02.5101, pela qual almeja anular a patente, em trâmite perante a Justiça Federal.

Em que pese a relevante manifestação na Ação Anulatória do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI acostados no índex 3242, fl. 3487 destes autos, nota-se por meio de uma pesquisa no sítio eletrônico da Justiça Federal, que a demanda anulatória se encontra em fase de instrução probatória, inexistindo decisão capaz de extirpar os direitos autorais da parte autora.

Nada obstante, a controvérsia do presente processo passa ao largo da questão, uma vez que aqui se discute a boa-fé negocial, não havendo que se cogitar em prejudicialidade externa, haja vista que os pedidos e as causas de pedir, além de distintos, não são capazes de interferir no mérito da presente ação, mormente diante da conduta da ré/apelante no período que antecedeu a Copa do Mundo do Brasil, uma vez que se limitou a efetuar a checagem do registros das patentes e após confirmar a regularidade sem impugná-las, iniciou as tratativas comerciais.

Em que pese as alegações da recorrida no sentido de que a patente é objeto de impugnação, tal questão foge ao escopo do presente feito, além de inexistir, repita-se, qualquer decisão judicial capaz de desconstituir a patente nacional.



Nessa toada, o marco da patente em território pátrio e os corolários efeitos durante o período de exclusividade, é matéria capaz de reverberar, inclusive, na questão afeta às tratativas negociais entre as partes.

IX – Da Questão Afeta à Relação Negocial

Diante do contexto fático-probatório elucidado alhures, tem-se que a FIFA violou o postulado da boa-fé negocial, ao adotar medidas contraditórias, de modo que incide o brocardo *nemo potest venire contra factum proprium*, fato que atrai a incidência do artigo 422 do Código Civil.

O Enunciado n° 170 da III Jornada de Direito Civil assim estabelece:

“A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato.” (grifou-se).

Sobre tema, merece destaque a precisa explanação da Excelentíssima Ministra Maria Isabel Gallotti, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.559.557/MT, publicado em 09/10/2019, senão vejamos:

“A “fórmula Treu und Glaube” - à qual vem aderiu o ordenamento jurídico brasileiro no artigo 422 do CC - “demarca o universo da boa-fé obrigacional, proveniente da cultura germânica, traduzindo conotações totalmente diversas daquelas que a marcaram no direito romano: ao invés de denotar a idéia de fidelidade ao pactuado, como uma das acepções da fides romana, a cultura germânica inseriu, na fórmula, as idéias de lealdade (Treu ou Treue) e crença (Glauben ou Glaube), as quais se reportam a qualidades ou estados humanos objetivados” (MARTINS -COSTA, Judith. in A BOA -FÉ NO DIREITO PRIVADO. São Paulo: RT, 2000, p124) Numa brilhante explanação do real fundamento desse princípio, merece destaque a

lição de GISELDA HIRONAKA apud PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO, segundo a qual:

"A mais célebre das cláusulas gerais é exatamente a da boa -fé objetiva nos contratos. Mesmo levando-se em consideração o extenso rol de vantagens e de desvantagens que a presença de cláusulas gerais pode gerar num sistema de direito, provavelmente a cláusula da boa fé objetiva, nos contratos, seja mais útil que deficiente, uma vez, que, **por boa -fé, se entende que é um fato (que é psicológico) e uma virtude (que é moral).** **Por força desta simbiose -fato e virtude -a boa fé se apresenta como o consenso dos atos e das palavras com a vida interior, ao mesmo tempo que se divulga como o amor ou o respeito à verdade.**

O homem de boa-fé tanto diz o que acredita, mesmo que esteja enganado, como acredita no que diz. E por isso que a boa fé é uma fé, no duplo sentido do termo. Diz que, é uma crença ao mesmo tempo que é uma fidelidade. É crença fiel, e fidelidade no que se crê. E, **sobretudo, o que se chama de sinceridade, ou veracidade, ou franqueza, é o contrário da mentira, da hipocrisia, da duplicidade, em suma, de todas as formas, privadas ou públicas, da má-fé.**" (in NOVO CURSO DE DIREITO CIVIL - CONTRATOS. Vol. IV. 2a ed. São Paulo: Saraiva. 2006, p. 65) Pois **essa prática de condicionar a eficácia e a própria validade da avença nas fases pré e pós-contratual vem sendo cada vez mais considerada, a exemplo da regra trazida pelo o Enunciado 170,** aprovado na III Jornada de Direito Civil organizada pelo Conselho da Justiça Federal, segundo a qual "a boa fé objetiva deve ser servada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato". **Tal entendimento está contido no artigo 422 do Código Civil"** (grifou-se).

A boa-fé assim compreendida, enquanto fato e virtude, deveria condicionar a conduta da ré/apelada ao longo das tratativas pré-contratuais, todavia, ao contrário do que legitimamente se esperaria, a recorrida transcendeu o limite da razoabilidade, uma vez que, após a criação e popularização do equipamento, a transferência da expertise, a utilização gratuita em competições esportivas, não restou oferecida uma contrapartida condizente com a natureza da tecnologia.



Agrava-se a situação quando após a Copa do Mundo de 2014, a ré/apelada por si, ou por meio das organizações subordinadas, em território nacional, utilizou o *spray*, porém de fabricantes distintos. Essa conduta não ofende exclusivamente o direito de patente, mas sobretudo as relações contratuais, que devem se pautar pelos ditames da franqueza, honestidade e confiança.

No que tange ao marco temporal, cumpre destacar que a parte autora/apelante sustenta que as tratativas negociais com a ré/apelada se estabeleceram no ano de 2009 em diante, inclusive os requerimentos autorais são no sentido de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização, a contar do mencionado ano.

Todavia, os elementos de convicção do acervo probatório indicam que o ano de regularização da tecnologia perante a IFAB, efetiva testagem em campeonatos organizados pela própria FIFA e o estabelecimento direto de relações negociais, tiveram início apenas no ano de 2012.

Portanto, tem-se pela ofensa à boa-fé objetiva a contar de 23/05/2012, data em que a FIFA iniciou as tratativas negociais e efetivou a testagem do material.

X – Dos Danos Materiais

Diante da violação da boa-fé objetiva do negócio jurídico, impõe-se a fixação das balizas relativas aos danos materiais. Nesse particular a parte autora requereu o seguinte:

“Seja a Ré condenada a indenizar o dano material a ser liquidado em sentença, compreendendo as latas de spray utilizadas em todos os



torneios e eventos; os contratos de patrocínio de quaisquer concorrentes; os contratos de associação de imagem e televisivos e demais ganhos passíveis deste tipo de contratação, não auferidos, desde o ano de 2009, devendo incluir gastos com passagens, hospedagens, alimentação em todos os anos em que estava a disposição da Ré para transferência de expertise e de tecnologia;”

O pleito indenizatório é amplo e abrange diferentes conteúdos, de modo que se passa à análise individualizada.

X.I – Gastos com passagens, hospedagens e alimentação em todos os anos em que estava à disposição da ré.

A pretensão autoral de indenização quanto às passagens, hospedagens e alimentação não merece guarida, uma vez que tais despesas são da própria natureza das negociações contratuais.

Ademais, se a parte autora almeja indenização pelos danos sofridos a título contratual, mostra-se contraditório o presente requerimento, cujo deferimento incidiria em enriquecimento sem causa.

Por tais razões, a pretensão não merece acolhida.

X.II – Reparação pela utilização das latas de spray em todos os torneios e eventos.

Por outro lado, no que tange à utilização das latas de *spray* em torneios e eventos, diante dos fatos e de todo arsenal probatório já elencado, tem-se pela procedência parcial do pedido, sendo certo que se revela imperiosa a fixação dos parâmetros para a fase de liquidação de sentença.



Cumprir destacar, uma vez mais, que o termo inicial se fixa a contar de 2012, diante do início das tratativas negociais e posterior utilização da testagem do produto.

Nessa senda, a condenação da ré/apelada pelo uso das latas de *spray* deve se limitar ao território nacional, a contar de 23/05/2012⁵ e abranger não apenas os torneios organizados pela FIFA, mas, igualmente, todas as partidas de futebol realizadas dentro de competições oficiais ocorridas no Brasil, organizadas por entidades pertencentes à estrutura hierárquica da recorrida (CONMEBOL, Confederação Brasileira de Futebol e Federações de Futebol Estaduais), até o prazo em que se findar a exclusividade da patente da parte autora no território nacional.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, cumpre observar a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

*“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. **RESPONSABILIDADE CIVIL PRÉ-CONTRATUAL. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTRATAÇÃO. RUPTURA DE TRATATIVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.** JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. DATA DA CITAÇÃO.*

1. **Demanda indenizatória proposta por empresa de eventos contra empresa varejista em face do rompimento abrupto das tratativas para a realização de evento, que já estavam em fase avançada.**

2. *Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as*

⁵ Comprovação do início das tratativas negociais.



questões essenciais ao julgamento da lide, não estando o magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.

3. Inviabilidade de se contrastar, no âmbito desta Corte, a conclusão do Tribunal de origem acerca da expectativa de contratação criada pela empresa varejista. Óbice da Súmula 7/STJ.

*4. **Aplicação do princípio da boa-fé objetiva na fase pré-contratual.** Doutrina sobre o tema.*

5. Responsabilidade civil por ruptura de tratativas verificada no caso concreto.

6. Inviabilidade de se analisar, no âmbito desta Corte, estatutos ou contratos de trabalho, para se aferir a alegada inexistência de poder de gestão dos prepostos participaram das negociações preliminares. Óbice da Súmula 5/STJ.

7. Controvérsia doutrinária sobre a natureza da responsabilidade civil pré-contratual.

*8. **Incidência de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).***

9. Manutenção da decisão de procedência do pedido indenizatório, alterando-se apenas o termo inicial dos juros de mora.

10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.”

(Recurso Especial nº 1.367.955 – SP – Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – julgamento em 18/03/2014)

Destarte, os juros de mora deverão ser calculados a contar da citação e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

X.III – Contratos de patrocínio de quaisquer concorrentes. Contratos de associação de imagem e televisivos e demais ganhos passíveis deste tipo de contratação não auferidos.

O presente requerimento cuida, eminentemente, do prejuízo material da marca e merece acolhida.



Assim sendo, por toda a fundamentação exposta, merece acolhida a pretensão, eis que resta evidente a supressão da marca, como destacado no campo próprio da presente decisão, emergindo, por via de consequência, o dever de indenizar.

Nesse ponto, o principal prejuízo que se observa, e que será quantificado na fase de liquidação de sentença por meio do regular aprofundamento probatório, é decorrente da supressão da marca da autora, quando da utilização do *spray* na Copa do Mundo de 2014.

Por certo, a ausência de publicidade no cenário mundial impediu a realização de contratos de patrocínio, além dos naturais prejuízos de danos de associação a imagem e televisivos.

Nesse ponto, há de se observar os parâmetros de juros e correção monetária acima descritos.

XI – Dos Danos Morais

Em relação ao requerimento de danos morais, a pretensão autoral é no patamar de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

É mister asseverar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 52 do Código Civil, editou a Súmula nº 227, que autoriza a compensação extrapatrimonial em favor de pessoa jurídica.

Todavia, diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica não sofre abalos em sua esfera psíquica, pois é uma entidade sem conteúdo anímico próprio, sendo certo que a sua vontade é apenas a expressão dos atos praticados pelas próprios representantes.



Portanto, a pessoa jurídica somente pode sofrer danos à honra objetiva, ou seja, prejuízos que digam respeito a sua credibilidade perante terceiros, desde que o vilipêndio aos direitos da personalidade seja efetivamente comprovado.

No caso em tela, a ré/apelada, por meio de sua destacada posição no cenário do futebol, de certa maneira, reduziu a empresa ré a mera fornecedora gratuita de equipamentos, com frustrações consecutivas da legítima expectativa e violação ao direito fundamental ao nome.

O marco da Copa do Mundo no país da criação do invento merece especial destaque, pois foi no território pátrio que o nome da autora foi subtraído das imagens televisivas.

Objetivamente, a demonstração pública do invento em rede nacional e internacional, a promoção do nome e todos os conseqüências daí envolvidos, foram vilipendiados.

O que se observou na Copa do Mundo do Brasil é que, após 14 anos de invento e de todo um projeto empresarial com patentes em diversas partes do mundo, consolidação no universo futebolístico, além de todo o caminho paulatinamente trilhado até aquele momento, foi em um instante, por força da autoridade da FIFA, reduzido a uma tarja preta no *spray*, fato que, por si só, enseja a reparação por danos morais *in re ipsa*.

Assim, o bom nome, a credibilidade e a reputação da parte autora foram objetivamente lesados. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.

ACÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. *Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.*

2. **Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte.**

3. *O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.*

4. **No caso dos autos, a indenização fixada em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) solidariamente entre as demandadas não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada, que, conforme consta no acórdão, teve o nome incluído no cadastro de proteção ao crédito por protesto indevido do título.**

5. *Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”*

(Agravo interno no Agravo em Recurso Especial nº 1457019 / PB – Relator Ministro RAUL ARAÚJO – QUARTA TURMA – Julgamento em 29/10/2019) (grifou-se)

O *quantum* indenizatório, a partir do precedente supracitado, em favor da pessoa jurídica que teve o nome indevidamente protestado foi fixado o montante de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

Tomando o referido julgado como base, verifica-se que o caso sob exame cuidou de violação do direito ao nome em escala nacional, quando todas as câmeras das grandes mídias acompanham o mais relevante torneio de futebol ocorrido no Brasil nos últimos 50 anos.



Diante de todo o contexto até aqui delineado, tem-se que a verba indenizatória deve ser arbitrada no montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em aplicação analógica ao julgamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que fixou o termo inicial dos juros de mora, diante da violação da fase pré-contratual ser matéria afeta à própria relação contratual, fixo o termo inicial dos juros a contar da citação e a correção monetária do arbitramento.

XII – Conclusão

Por fim, dou parcial provimento ao recurso, para julgar procedente, em parte, os pedidos iniciais, ante a evidente e flagrante violação da boa-fé na esfera pré-contratual, praticada pela Ré FIFA, que enseja o dever de indenizar à título de danos materiais e morais.

Nota-se que os pedidos relativos ao ressarcimento das despesas quanto às passagens, hospedagens e alimentação são julgados improcedentes, enquanto os danos materiais decorrente da utilização do invento, lucros cessantes pelos prejuízos de imagem e patrocínios e os danos morais restam acolhidos, razão pela qual tem-se que a autora/apelante sucumbiu em parte mínima dos pedidos, o que atrai a incidência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Destarte, imperiosa a reforma da r. sentença.

Por todo o exposto, **VOTO** no sentido de **CONHECER** do recurso, **NÃO CONHECER das preliminares suscitadas** em sede de contrarrazões, **REJEITAR** a prejudicial de mérito referente ao fenômeno da prescrição trienal e, no mérito, **DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO** para julgar procedente, em parte, o pedido inicial, de modo a condenar a ré/apelada (i) ao





pagamento de indenização por danos materiais, cujo *quantum* será apurado em sede de liquidação de sentença, referente à utilização das latas de *spray* de barreira, no território nacional, a contar de 23/05/2012, até a data em que se findar a exclusividade da patente em território nacional, incluindo todas as competições organizadas pela FIFA, bem como pelas demais organizações hierarquicamente subordinadas (CONMEBOL, CBF e Federações Estaduais), exclusivamente nas partidas de futebol oficiais realizadas no território nacional, bem como os valores que a parte autora deixou de auferir mediante patrocínio e aparições nas mídias em decorrência da omissão da marca da autora na Copa do Mundo de 2014, com termo inicial dos juros de mora a contar da citação e atualização monetária a contar do efetivo prejuízo; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo termo inicial dos juros se conta a partir da citação e da atualização monetária a partir da data do arbitramento; e, por fim, no que tange as despesas processuais e honorários advocatícios, a sucumbência em parte mínima da parte apelante atrai o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de forma que condeno a ré/apelada ao pagamento, por inteiro, das despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte adversa, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Sem fixação de honorários advocatícios recursais, na esteira do entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça⁶.

Rio de Janeiro, na data da Sessão de Julgamento.

Desembargador **FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO**

Relator

⁶ EDcl no REsp 1746789/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 03/10/2018.

