

Fls.

Processo: 0314313-89.2017.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Procedimento Comum - Patente

Autor: SPUNI COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E MARKETING LTDA
Representante Legal: HEINE ALLEMAGNE
Réu: FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION FIFA

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Ricardo Lafayette Campos

Em 13/12/2017

Decisão

Cuida-se de ação de conhecimento proposto por SPUNI COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E MARKETING LTDA, em face de FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION, vulgo, "FIFA" requerendo como antecipação de tutela e pedido principal, que, como detentora das patentes do invento, e nas ações permissivas da Ré, em clara desobediências às leis de proteção da Propriedade Intelectual, seja condenada a cessar, imediatamente, sob pena de multa a ser arbitrada por evento em não menos que R\$ 10.000,00 (dez mil reais), o uso do spray de marcação em competições por ela organizadas ou por suas Confederações ou filiadas; seja a Ré condenada a indenizar o dano moral gerado na Autora no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), tendo em vista as reiteradas ofensas à patente da Autora (dano in ré ipsa) e as constantes violação da boa-fé objetiva; 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.

Alega ser o criador do spray utilizado para marcar a distância (9.15 metros) da posição da barreira e da bola em relação ao local das cobranças de falta. buscou desenvolver a sua invenção, tomando-a como verdadeiro projeto de vida e envidando todo o seu empenho pessoal e sacrifício financeiro para fazer história no futebol mundial. Para tanto, procedeu ao registro de seu invento e posterior obtenção de patentes em 44 (quarenta e quatro) países, tendo tal invento revolucionado o futebol na medida em que fortaleceu autoridade dos árbitros, proporcionou melhor dinâmica ao jogo.

Informar que desde 2002, pela comissão de árbitros da CBF, o spray é utilizado nos jogos de futebol brasileiro, com ferramenta obrigatória em todos os jogos oficiais. E com este sucesso, obteve estímulo de espírito "cheer up" da FIFA para fins de uso em todas as partidas oficiais por todo mundo, havendo inclusive negociações com a FIFA para tanto.

Alega que durante esta tratativa a ré determinou, como condição para as negociações, que a autora se absteresse de ir ao mercado, buscar patrocinadores ou outros interessado no projeto, já que exigia exclusividade e controle das decisões técnicas e comerciais, mas que mesmo após já ter aceitado como útil o spray, pretendeu "testar" o produto em torneios internacionais, sem a compra da patente, e quando decidiu pela compra, fez uma oferta por preço incompatível.

Por fim, além disso verificou que durante os jogos da Copa do Mundo, a FIFA cobriu a marca da autora, de maneira dolosa e precária, não permitindo que o nome do produto ganhasse qualquer visibilidade e que com o passar do tempo, passou a ser utilizado outro spray, que não observa o direito do autor, proprietária da patente, violando-se o direito de uso exclusivo, tendo a FIFA atuado de forma direta e fundamental para permitir a ofensa às patentes obtidas pela autora referentes aos produto inequivocadamente inventado por ela.

É o breve relatório. Decido.

A Constituição da República em seu art. 5º, inciso XXIX é claro e dispõe que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos

Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, permite tirar patente de uma invenção que possua os seguintes requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º). A suficiência descritiva é tida também pela doutrina como requisito indispensável.

No caso em testilha o autor é proprietário da patente, conforme documento dos autos. Não há qualquer questão a ser dirimida quanto a sua propriedade, e portanto o spray, é exclusivo do mesmo, sendo vedado a qualquer outro o fabrico do mesmo.

Mas não é só.

Há vasta comprovação de que após o invento, o réu violou a boa-fé objetiva contratual, ao induzir o autor a não buscar empresas para tornar o invento, um item com produção em escala mundial afirmando que o mesmo compraria a patente, quando na verdade, estava apenas, ao menos em sede de cognição sumária, ganhando tempo, para negociar com terceiros, spray semelhante ou simplesmente, violar a patente do autor, ou não lhe dando a autoria correta, como e. g. quando cobriam o nome da marca do spray do autor nas competições oficiais.

A violação do "fair play", inclusive um lema de propaganda, da FIFA, resta evidenciado, o que o Poder Judiciário não tolera.

Assim o fumus encontra-se presente na medida que o autor é proprietário da patente e esta merece proteção do Estado brasileiro, porque assim determina a Lei e a Constituição da República.

O perigo de que o iter processual cause prejuízo também resta comprovado. É que, a cada dia que passa, na medida em que o réu concorre para que sprays, que não obedecem a patente, sejam utilizados em jogos oficiais com a sua chancela, e as Confederações e Associações filiadas, esvazia-se o direito do autor, com prejuízos que se agravam e acumulam.

Além disto, não se pode permitir, que por meio de práticas, que não prestigiam o "fair play", haja um esvaziamento, quiçá intencional do bem e direito do autor. Uma partida de jogo, que para muitos é motivo de alegria, não pode ser construída, com violação à Lei. Do mal, não pode existir o bem.

ISSO POSTO, CONCEDO a antecipação de tutela para inaudita altera parte com base no direito da Autora, como detentora das patentes do invento, para que seja intimada a cessar, no prazo de 5 dias, sob pena de multa a ser arbitrada por evento em não menos que R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o uso de spray de marcação ou para marcação em competições por ela organizadas ou por suas Confederações ou Associações filiadas.

Considerando que não há pedido de audiência de conciliação, CITE-SE para apresentar contestação no prazo legal de 15 dias a contar da citação.

Sem embargo, eventual manifestação de possibilidade de acordo, poderá ser informado nos autos, pelas partes, homologando-se o Juízo, eventual acordo.

Dê-se ciência ao autor. I-se o réu para cumprimento da determinação.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2017.

Ricardo Lafayette Campos.
Juiz de Direito

Rio de Janeiro, 13/12/2017.

Ricardo Lafayette Campos - Juiz de Direito

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Ricardo Lafayette Campos

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4P3S.KMLU.NNDF.8BYT**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos