

A DISPUTA JUDICIAL PELA PATENTE DO SPRAY SPUNI

THE SPUNI SPRAY'S PATENT DISPUTE

Estudo
de Caso

Breno Oliveira Zatiti Brasileiro*
Karen Cristina Mazzeu**

Resumo: O presente trabalho tem por finalidade o estudo de caso da patente do spray Spuni, criado por Heine Allemagne, nascido na cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, que idealizou o spray após refletir sobre a frase dita pelo narrador esportivo Galvão Bueno que, durante a narração de futebol entre Brasil e Argentina disse: "Eu ainda quero ver o cidadão que vai manter a barreira no lugar". Assim, Heine utilizou a espuma de barbear para fazer o experimento, resultando em uma linha provisória demarcada. Após alguns anos e inúmeras dificuldades, o spray foi materializado para que fosse utilizado em competições de futebol organizadas pela FIFA, maior interessada no protótipo. A controvérsia nasce no suposto acordo firmado entre Heine e a Federação, sendo que a entidade estava disposta a pagar pelo uso do produto, no entanto teria utilizado de má-fé ao negociar com empresas menores para pagar menos pelo protótipo. Assim, o direito do autor foi contrariado nos termos da Lei da Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/1966, já que a patente foi devidamente registrada por Heine. Sem conseguir uma resolução extrajudicial, a empresa Spuni ajuizou ação condenatória requerendo seus direitos relativos à patente, e em decisão inicial foi concedida uma liminar proibindo o uso do produto em competições oficiais, sob pena de multa. O processo foi distribuído em dezembro de 2017 e está pautado por grande disputa em razão dos interesses econômicos, agravada, inclusive por notícias do descumprimento da ordem judicial expedida.

Palavras-chave: spray Spuni. patente. FIFA.

Abstract: *The present work has the purpose of the study of Spray Spuni case, created by Heine Allemagne, who was born in the City of Ituituba, State of Minas Gerais, who idealized the creation of the spray after reflecting on the phrase said by sports narrator Galvão Bueno that, during the narration of football between Brazil and Argentina said: "I still want to see the citizen who will keep the barrier in place." Thereby, Heine used the shaving foam to make the experiment, resulting in a demarcated provisional line. After a few years and numerous difficulties, the spray was materialized to be used in football competitions organized by FIFA, who is the most interested in the prototype. The controversy arises in the alleged agreement signed between Heine and the Federation, being that the entity was willing to pay for the use of the product, however would have used in bad faith when negotiating with smaller companies to pay less for the prototype. Thus, the right of the author was violated under the Industrial Property Law, Law No. 9.279/1966, since the patent was duly registered by Heine. Without reaching an out-of-court settlement, the Spuni company filed a lawsuit claiming its patent rights, and in an initial decision an injunction was granted prohibiting the use of the product*

* Acadêmico em Direito pela Faculdade de Direito de Franca. e-mail: brenozatiti@gmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7008625663189506>.

** Acadêmica em Direito pela Faculdade de Direito de Franca. e-mail: kamazzeu@hotmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9314065181525554>.

in official competitions, under penalty of fine. The lawsuit was distributed in December 2017 and is based on a major dispute over economic interests, aggravated by reports of noncompliance with the court order issued.

Keywords: *spray Spuni. patent.*

1 INTRODUÇÃO

A Lei nº 9.279 de 1996, conhecida por Lei da Propriedade Industrial tem como propósito a garantia dos direitos autorais relativos às invenções, modelos de utilidade, patentes, àqueles que os detêm de determinado produto. É o que se depreende da leitura do artigo 6º, que assegura ao autor de invenção ou modelo de utilidade o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade.

Relacionada ao Direito Comercial, a matéria patente vem ganhando destaque na era contemporânea, especialmente no tocante a utilização de marcas. Ela, que é conhecida por ser um direito exclusivo de quem a detém, viabiliza grandes experimentos ao criador ou inventor, conforme referida Lei de 1996.

Apesar das diversas garantias aos inventores das patentes, que lhes são garantidas pelo depósito junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, e órgãos diversos em outros países, constantemente ocorrem conflitos de interesse com relação a tais direitos, principalmente no tocante a violação e uso indevido de produtos.

Nesse liame, tem-se o estudo de caso da patente do Spray Spuni, substância utilizada para demarcar a barreira em campos de futebol de forma provisória, a qual, segundo consta nas alegações dos autores no âmbito do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001, foi indevidamente utilizada pela Federação Internacional de Futebol - FIFA - em eventos por ela organizados de forma oficial, violando o direito dos autores Heine Allemagne e Pablo Silva, originando uma controvérsia judicial que envolve má-fé contratual por parte da ré, de acordo com as alegações dos autores no âmbito do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

Trata-se de um estudo de caso, qualiquantativo, no qual se utilizou, como instrumento de coleta dos dados, o processo judicial de nº 0314313-89.2017.8.19.0001, em trâmite na sétima vara empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, visando identificar os elementos e documentos necessários para a fundamentação dos acontecimentos que envolvem os direitos pela patente do spray Spuni. Portanto, parte substancial dos dados trazidos nessa investigação científica foi extraída de referido processo judicial que, por não ser objeto de segredo de justiça pode ser acessado por todas as pessoas.

Nesse caso, foram consultados os anexos da petição inicial que tratam das negociações entre Spuni e a FIFA. Por meio de tais informações processuais foi possível uma análise específica sobre as negociações para a compra dos produtos e da patente.

Desse modo, o presente estudo se justifica, tendo em vista que há uma ligação entre o Direito Comercial com relação a patentes, o direito do autor e a era contemporânea, mormente diante de notícias de corrupção, que se provados permitirão o conhecimento de mais um escândalo relacionado à maior instituição do futebol mundial.

2 O SPRAY SPUNI

Antes de adentrar no mérito da investigação científica realizada, na modalidade de pesquisa de campo, esclarece-se que o artigo em tela tem por fundamento as alegações dos autores e demais informações constantes do processo judicial nº 0314313-89.2017.8.19.0001, o qual está em trâmite pela sétima vara empresarial da comarca do Rio de Janeiro-RJ.

A idealização do spray Spuni partiu de uma reflexão sobre uma provocação do narrador esportivo Galvão Bueno que, por ocasião de uma partida de futebol entre Brasil e Argentina disse que gostaria de conhecer um cidadão capaz de colocar a barreira no lugar. Barreira, conhecida no mundo futebolístico, é uma linha de jogadores formada quando se tem uma falta para bater e que possui uma distância regulamentar. Culturalmente, no âmbito desportivo existe o desrespeito para com a estabilidade de tal linha imaginária, justificando a fala do narrador e a necessidade do produto.

Por esse liame, Heine Allemagne Vilarinho Dias, mineiro, idealizou, a princípio, o artigo, buscando algo provisório, mas consistente ao mesmo tempo, para que a demarcação fosse possível, contudo, sem causar danos ao campo ou violação a regra número um do futebol: marcações adicionais na grama das partidas são proibidas. Segundo consta nos autos do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001, ele teria feito disso um projeto de vida e viabilizou-o com dispêndio financeiro e pessoal para fazer história no futebol mundial, partindo da espuma de barbear e da espuma de carnaval.

Segundo Heine, foi registrado o invento e requerida a patente em quarenta e quatro países, como França, Austrália e África do Sul. A fase experimental começou no ano 2000, em que o produto foi utilizado na Taça BH de Juniores e posteriormente em 2001 na Copa João Havelange, evento organizado pela Confederação Brasileira de Futebol – C.B.F., sendo aceito no mercado.

O uso do spray Spuni pode oferecer, além do simples respeito à regra de futebol, o fortalecimento da autoridade dos árbitros; a redução da incidência de cartões amarelos pelo descumprimento da distância requerida; o melhor aproveitamento nas cobranças de faltas, dando maior dinamismo ao jogo e possibilitando mais gols e a diminuição do tempo de bola parada, diagnóstico oficial feito por cartas da CBF, Conmebol, AFA, FIFA¹.

Não bastassem os eventos em que o spray Spuni estava sendo utilizado no Brasil, Heine ainda queria o aval da Federação Internacional de Futebol - FIFA, órgão máximo do futebol, para que seu produto fosse usado nas partidas oficiais. Foi então que conseguiu uma entrevista com João Havelange, Presidente de Honra da FIFA, através de um vídeo institucional feito pelo cidadão nascido em Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, o qual exibia depoimentos de personalidades que se diziam a favor da espuma, sendo recomendado pelo Presidente à FIFA, conseguindo, assim, sua primeira visita oficial à ré. Contudo, segundo alega nos autos nº 0314313-89.2017.8.19.0001, ouviu da FIFA seu desinteresse pelo produto em eventos oficiais.

¹ Folhas 08 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

Em 2002, o invento foi aprovado pela comissão de árbitros da C.B.F., passando a ser de uso obrigatório em jogos por ela administrados no Brasil. Como a FIFA já havia se posicionado contrária ao invento em eventos oficiais, Heine Allemagne constituiu a empresa autora do processo, atual detentora da patente, sendo um dos objetivos do mineiro rumo à internacionalização do Spuni.

Posteriormente em 2003, em uma reunião com Presidentes de Associações e Confederações integrantes da FIFA e membros do Comitê Executivo da FIFA, o spray foi apresentado, sendo elogiado pelos presentes. Ainda no mesmo ano, a empresa de Heine tentou aprovar o uso do spray formalmente junto à FIFA, através da CONMEBOL (Confederação Sul-americana de Futebol), mas foi refutada. Nova tentativa junto ao órgão máximo do futebol foi realizada em 2005, mas sem sucesso.

No ano seguinte, Pablo Silva, jornalista argentino, apresentou-se como inventor de um produto similar ao desenvolvido por Heine e, a partir de então, ambos passaram a trabalhar juntos.

2.1 O 915 *fair play*

Inicialmente desenvolvido por Heine, o produto de composição espumosa já utilizado por diversas vezes e em vários campeonatos de futebol atraía o interesse de outros produtores. Em 2006, cinco anos após o depósito da patente em mais de trinta países além do Brasil, um jornalista argentino, chamado Pablo Silva se apresentou como inventor de produto semelhante ao Spuni, tendo inclusive feito o pedido de patente no seu país.

Embora o inventor brasileiro tivesse feito o depósito em diversos países, a Argentina não estava entre a lista. Diante da situação, Heine buscou um diálogo com Pablo a fim de unir forças num projeto de internacionalização do uso obrigatório do spray. Nesse período, o produto foi apresentado ao presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA) e vice-presidente da FIFA, Julio Grondona e após período de testes, foi utilizado no Torneio Clausula local em 2009.

A popularização do produto foi tamanha que no mesmo ano o spray foi utilizado na Taça Libertadores da América e na Copa Sul-Americana da COMENBOL. Com o iminente sucesso no continente a uma proximidade com a FIFA, a possibilidade de venda da patente se aproximava.

Em meio às incertezas sobre a titularidade da invenção, Heine se uniu a Pablo com o surgimento da empresa BRA.AR que tinha sede no Panamá, local onde a FIFA tinha preferência para efetuar o pagamento da aquisição pretendida. Além disso, os parceiros nominaram o spray de “915 Fair Play” para associar o produto à distância regulamentar das barreiras.

Desde então esse novo produto foi o que passou a ser negociado com a entidade máxima do futebol, tendo sempre a sua autoria atrelada a Allemagne e Silva. A partir de 2009, a FIFA passou a se expressar de modo claro e inequívoco quanto a sua intenção em obter as patentes dos autores. Durante um congresso organizado pela FIFA, em Nassau, ocorreu uma reunião entre Julio Grondona, os representantes do

cidadão nascido no Estado de Minas Gerais e do argentino, bem como Thierry Weil, então diretor de marketing da Instituição, e principal personagem de ligação entre a FIFA, os patrocinadores e os inventores².

Um e-mail, datado de maio de 2012, enviado por Thierry evidencia o início das tratativas. Segundo os autores e conforme se analisa dos autos, nele Thierry informa que, uma vez o spray aprovado tecnicamente, a FIFA passaria a adquirir as patentes de Heine e Pablo. Ressalta-se que no ano anterior, 2011, a CONMEMBOL efetuou testes para aprovação junto à IFAB (International Football Association Board), órgão que regula as regras do futebol, sendo que o produto foi oficialmente regularizado em 2012.

O patrocínio e a produção passariam por grandes empresas como Jhonson&Jhonson, Gilette e a mexicana COMEX, que teriam interesse na ampla divulgação do spray nas competições futebolísticas.

Thierry Weil teria colocado como condição da negociação que os autores não negociassem com terceiros o seu produto, tendo sido bastante taxativo ao dizer que a obrigação da Autora era tão somente aprovar tecnicamente o produto junto à FIFA, pois então a FIFA iria adquirir as patentes³.

No entanto as tratativas não levaram à compra da patente, sendo que a FIFA optou em realizar mais testes em um produto já aprovado pela IFAB e utilizado em diversas competições. Os experimentos perduraram até a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, quando a FIFA fez uma oferta oficial pela patente no valor de USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares)⁴.

O valor foi considerado irrisório pelos autores, pois sequer cobria os custos de produção e renovação da patente ao longo dos anos. Para os inventores, restou claro a intenção da FIFA em gastar pouco e revendê-la posteriormente à outras empresas, evidenciando a má-fé contratual.

Segundo consta, para apaziguar a situação, Julio Grondona teria dito que Thierry Weill era um mero funcionário. Inclusive o ironizou chamando-o de nome deselegante e disse para a Autora ficar tranquila, uma vez que o sucesso do spray na Copa imporia que a FIFA tivesse que adquirir as patentes do produto por um valor justo. Segundo Heine, Grondona teria oferecido valor não menor que USD 40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares)⁵.

Embora a venda não se concretizasse, o evento da grandeza da Copa traria grande visibilidade e esperanças aos inventores, os quais cederam gratuitamente 320 latas do spray para os 64 jogos da competição.

Contudo, segundo alegado pelos autores da ação nos próprios autos nº 0314313-89.2017.8.19.0001, o prometido não aconteceu, sendo que durante os jogos da Copa do Mundo, a FIFA cobriu a marca da Autora, de maneira dolosa e absolutamente

² Folhas 13 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

³ Folhas 15 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

⁴ Folhas 147-148 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

⁵ Folhas 21 e 2 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

precária, não permitindo que o nome do produto da Autora ganhasse qualquer visibilidade⁶. Tal situação foi o limite para Heine e Silva, ainda mais com a morte de Grondona logo após o Mundial.

Segundo consta nos autos, Jérôme Valcke, então secretário geral da FIFA, enviou uma carta a Allemagne e Silva reconhecendo o esforço empenhado e o sucesso do produto na Copa do Mundo e demais eventos esportivos, contudo disse que a FIFA não possui como escopo comercial obter ou manter qualquer tipo de patente, bem como se preocupar com a comercialização de um produto. Afirmou ainda que a instituição possui um programa de qualidade que valida produtos, desde futebol a tecnologia de linha de meta, mas não obtém qualquer direito de propriedade intelectual vinculado a itens. E, por fim, relatou que a FIFA estava contente por utilizar o spray Spuni em seus jogos oficiais, embora não tivesse interesse em se tornar proprietário das patentes da referida espuma⁷.

Partindo disso, os inventores do spray Spuni acharam controvérsias nas falas da instituição símbolo do futebol, sendo que em um período esta disse que efetuaría a compra das patentes, e num outro momento relatou ser desinteressada de qualquer tratativa comercial, tanto que até emissoras de televisão noticiaram tal fato, o qual noticiou que o diretor de finanças da FIFA afirmou a compra, além de promessas infrutíferas que, sob a óptica de Heine e Silva, eram um modo de “acalmar os ânimos” dos autores¹⁰.

Tendo em vista a frustração com a entidade máxima do futebol, por intermédio de um membro do Comitê Executivo, Heine e Silva conseguiram contatar a empresa COMEX do México, a qual, após apresentação do produto, demorou em demonstrar seu interesse, o que levou os autores a perceberem que a nova empresa supostamente estaria copiando o spray Spuni, configurando pirataria, além de utilizá-lo indevidamente desde 2009 sob os olhos da FIFA, que teria dado seu aval para tanto⁹.

Após tornar-se PPG-COMEX, fusão entre empresas de tintas formando um dos maiores conglomerados de pintura do mundo, nos dizeres dos inventores do spray, esta indústria estaria apenas interessada em se unir a eles para espionar informações do produto, a ponto de tentar um pedido de patente, ferindo os direitos de Heine e Pablo constantemente através de patrocínios da FIFA, que concorreu de forma direta e decisiva com tais ofensas¹⁰.

Allemagne e Silva, diante das infrações cometidas pela empresa PPG-COMEX, foram até o México a fim de cessar tais ilícitos civis e propor composição amigável. Não obtiveram sucesso, mas puderam afirmar o que haviam pensado anteriormente: a referida indústria sabia da idade das patentes dos autores e dos direitos que estes gozavam sobre elas, mas queriam prestígio frente ao Comitê Executivo da FIFA, sem efetuar qualquer compra das patentes.

⁶ Folhas 27 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

⁷ Folhas 32 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

⁸ Folhas 33 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

⁹ Folhas 198-205 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

¹⁰ Folhas 34 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

A situação entre Heine e Pablo e a então empresa COMEX teve como ponto de partida 2009, ano em que os autores do spray Spuni passaram a monitorar as ações da referida indústria, a qual desenvolveu uma cópia do produto supracitado e nomeou-o COMEX FUTLINE e, além disso, com a ajuda de membros do Comitê Executivo da FIFA passou a patrocinar eventos de Confederações afiliadas, dando visibilidade a sua marca e associação de imagem. Isso tudo possível porque a PPG-COMEX patrocinou diversos eventos FIFA¹¹.

A proximidade entre a indústria mencionada e a entidade máxima do futebol vem desde anos anteriores, quando membros da FIFA se reuniram com representantes da então COMEX, apresentou-lhes as diversas patentes de Heine e Silva e negociaram a compra delas pela COMEX. Assim, desde 2012 tal empresa tinha conhecimento da proibição de desenvolver um produto pirata, vendê-lo e divulgá-lo em eventos oficiais através de patrocínios, principalmente os que a FIFA chancela. A situação se agrava quando, em 2015, a PPG-COMEX consegue se tornar a patrocinadora oficial da Copa América Centenário de 2016, agindo em conjunto com a FIFA de modo irregular, por intermédio das Confederações CONMEBOL e CONCACAF, principalmente no tocante a organização de tais entidades, sendo que os membros das Associações Nacionais são os mesmos nas Confederações Continentais e os mesmos que têm poder de decisão e voto no Comitê Executivo da FIFA¹².

A PPG-COMEX, no contexto da Copa América Centenário, passou a divulgar o spray pirata como “revolução mundial” e a agir dentro das comissões de arbitragem como “COMEX PPG 9.15 SPRAY”, mesmo sabendo que seu produto era de qualidade inferior ao Spuni, o que foi relatado pelos árbitros da competição¹³. Entretanto, os inventores puderam perceber que o produto apresentado pela empresa era o Spuni, e não o pirata, além de aduzirem que o spray fabricado pela PPG-COMEX fora o utilizado na Copa do Mundo de 2014, o que é um equívoco, de acordo com o relatado no processo judicial nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

O que fundamenta a controvérsia judicial entre Heine Allemagne, Pablo Silva e a FIFA é a participação direta e fundamental da entidade máxima do futebol para permitir as ofensas às patentes dos autores, referindo-se a produtos inequivocamente criados por ela. Ela postulou de má-fé contratual, frente ao brasileiro e ao argentino, tendo em vista que fez promessas de compra das patentes, enquanto estava em tratativas com outras empresas piratas, desenvolvendo um produto de menor qualidade e infringindo os direitos dos autores, principalmente o de exclusividade, desvalorizando a marca genuinamente brasileira. Sobre boa-fé processual, Elpidio Donizetti (2017, p.39) leciona que “está intimamente ligada à boa-fé objetiva, comumente tratada no Direito Civil como princípio norteador das relações contratuais”, o que fundamenta o descumprimento pela FIFA.

Ademais, ressalta-se que a FIFA não reconhece como legítima as patentes de Heine e Pablo, mesmo tendo elas sido registradas em 44 países, infringindo os artigos 183, II, 184, I e 186 da Lei nº 9.279/96.

¹¹ Folhas 34 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

¹² Folhas 34-36 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

¹³ Folhas 206-208 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

3 O PROCESSO JUDICIAL

Após as diversas tratativas infrutíferas com a FIFA desde o ano de 2009, a qual de forma equivocada utilizou o produto sem qualquer licença, o inventor brasileiro não viu outra alternativa senão provocar o judiciário em busca de seus direitos sobre a patente do spray. Sendo que em dezembro de 2017, a SPUNI COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E MARKETING LTDA (“SPUNI”) ajuizou ação condenatória contra FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (“FIFA”).

Por estar o conflito de interesses relacionado ao Direito Empresarial ou Comercial¹⁴, o referido processo foi autuado sob nº 0314313-89.2017.8.19.0001 e segue em trâmite pela sétima vara empresarial da comarca do Rio de Janeiro-RJ, sendo que a matéria requerida em petição inicial foi nomeada através de dois pedidos: o deferimento da tutela de urgência para que cessasse o uso indevido do spray em eventos organizados pela FIFA, bem como indenização por dano moral, decorrente da violação da boa-fé objetiva contratual, e dano material, compreendendo as latas de spray utilizadas de modo gratuito e indevido pela Ré em suas competições desde o ano de 2009¹⁵.

Demonstrados os fatos já relatados anteriormente, as principais alegações e fundamentações da autora SPUNI permite em tese reunir alguns dos crimes previstos entre os artigos 183 a 195 da Lei de Propriedade Industrial.

O primeiro deles é o artigo 184 que trata da violação da patente de modo indiscriminado, que, segundo Heine, a FIFA teria colocado à exposição o produto de composição espumosa nos diversos campeonatos que organiza. Em destaque o artigo 184:

Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou

II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa (BRASIL, 1996).

Alega ainda que a FIFA teria violado as regras de concorrência ao realizar acordos com outros fabricantes e abusar da boa-fé. Estabelece o artigo 195 que:

¹⁴ Direito Comercial é a designação tradicional do ramo jurídico que tem por objeto os meios socialmente estruturados de superação dos conflitos de interesse entre os exercentes de atividades econômicas de produção ou circulação de bens ou serviços de que necessitamos todos para viver (COELHO, 2012, p. 50).

¹⁵ Folhas 63 e 64 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

Comete crime de concorrência desleal quem:

[...]

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

[...]

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa (BRASIL, 1996).

Como se depreende da petição inicial, a FIFA teria negociado o objeto com outras fabricantes, estimulando o mercado de produtos piratas, aproveitando-se ainda para firmar patrocínios como assim o fez na Copa América de 2016 (Centenário) quando teria negociado com a COMEX¹⁶.

Por fim, invoca o artigo 208 para auferir o quantum indenizatório dos danos sofridos, devendo valorar os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

¹⁶ Folhas 51 do processo. Às folhas 46 da petição inicial, a autora afirma que a atuação da FIFA destruiu o mercado tanto de licenciamento como de venda do produto da Autora. A exclusividade inerente à originalidade do invento da Autora foi frontalmente esvaziada pelos patrocínios formais que a FIFA celebrou com a COMEX, pelo malfadado “Programa de Qualidade” e pela permanente convivência da Ré com os mais diversos piratas em atuação em diversos campeonatos mundo afora nos dias de hoje.

No tocante à violação da boa-fé objetiva, a exordial se resume a quatro itens: a responsabilidade civil pré-contratual; a violação dos deveres laterais; a responsabilidade pela violação à tutela externa do crédito; e o comportamento contraditório da ré FIFA.

Importante ressaltar que todos os itens estão fundamentados pelo Código Civil brasileiro, em especial o artigo 422, pelo qual obriga os contratantes a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Nesse ínterim teria a FIFA frustrado a sua promessa de aquisição do produto da Autora em reiteradas oportunidades e durante vários anos impedindo ainda que a SPUNI negociasse seu produto com outros compradores para poder regulamentar o spray perante a IFAB.

Ao mesmo tempo a própria ré estaria negociando patrocínios com o suporte da invenção de Heine e Pablo favorecendo o comércio pirata, violando a tutela externa do crédito, que, nas palavras de Humberto Theodoro Neto (2007, p.05) “está relacionada com a ideia da mitigação do princípio da relatividade. Assim, não sendo mais aceita a ideia de relatividade dos efeitos do contrato de forma absoluta, deve ser responsabilizado aquele que negativamente interfere em uma relação contratual”.

O comportamento contraditório da FIFA se resume na suposta promessa da patente até a Copa do Mundo de 2014 no Brasil e após o evento teria dito que não é política comercial da entidade obter ou manter qualquer forma de patentes ou se preocupar com a comercialização de produtos¹⁷.

Com a difícil valoração do dano, caracterizado pelos lucros cessantes do período onde a SPUNI deixou de negociar o seu produto e que a FIFA teria utilizado de forma ilegal, o pedido se resume a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo dano moral e R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para fins de alçada no valor da causa.

Por fim requereu a tutela antecedente para que a Ré fosse intimada a cessar, imediatamente, sob pena de multa a ser arbitrada por evento/jogo 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 e afiliadas¹⁸.

Após a distribuição do processo em 09/12/2017, os autos passaram à guarda do Juiz de Direito Ricardo Lafayette Campos, que em decisão inicial invocou a Constituição da República no seu art. 5º, inciso XXIX ao ser claro e dispor 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, asseverando a evidência da propriedade da patente ao autor¹⁹.

¹⁷ Folhas 58 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

¹⁸ Folhas 62 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

¹⁹ Folhas 376 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

Ressaltou que existe 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 e não lhe dando a autoria correta, como quando cobriam o nome da marca do spray do autor nas competições oficiais, e em decisão *inaudita altera parte* no dia 13/12/2017 preferiu a seguinte decisão:

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 (BRASIL, 2017).

O Juiz de Direito acentuou que a violação do "fair play", inclusive um lema de propaganda, da FIFA, resta evidenciado, o que o Poder Judiciário não tolera.

Em contestação, a entidade máxima do futebol alega em síntese que nunca fez promessas de compra da patente à empresa autora ou seu representante e que embora haja confirmação da propriedade da patente por Heine, ela não é exclusiva, pois não impede que existam outras patentes válidas, de produtos similares, com características intrínsecas distintas.

Contrapondo as alegações da empresa autora, a FIFA cita a má-fé processual da SPUNI que trouxe aos autos uma construção artificial de argumentos supostamente falsos, que ela demonstra num quadro esquematizado das alegações sem provas da autora.

Com relação à violação à patente da autora, a FIFA diz que existem inovadores sprays de barreira de marcas concorrentes à da autora, igualmente detentoras de patentes em diversos países, decorrentes de tecnologias que agradaram mais aos consumidores por terem, por exemplo, composição menos gordurosa, melhor visibilidade no campo, desaparecimento mais veloz, serem ecologicamente melhor adaptados, entre outras funcionalidades. Não há indicação de que os referidos produtos ofendam qualquer patente da autora²⁰.

Tal fato é comprovado pelo spray ter dois inventores em momentos distintos, Heine e Pablo. Às folhas 173/205 comprovam que a COMEX também é detentora de patente de spray de barreira.

A respeito da violação à boa-fé objetiva que, nos dizeres de Elpídio Donizetti (2017, p. 38), "constitui regra de conduta, relacionada aos padrões sociais ou legais de lisura e honestidade", a FIFA deixou claro que não estava interessada em comercializar o spray Spuni, apenas queria utilizar o produto em suas competições.

Quando se voltou à negociação das patentes, seu único intuito era a aquisição das latas por um preço justo, nunca a produção do spray. Tal fato pode ser provado por uma carta enviada por Jérôme Valcke a Heine Allemagne, dizendo que a entidade

²⁰ Folhas 539 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

máxima do futebol estava contente em comprar e utilizar o *vanishing spray* em suas competições, mas não podia se tornar proprietária de suas patentes²¹.

Quanto a FIFA ter impedido a Autora de ir ao mercado, a suposta realidade dos fatos, segundo o que consta nos autos nº 0314313-89.2017.8.19.0001, indaga que os inventores do Spuni participaram de tratativas comerciais com outros parceiros, deixando evidente a não proibição em e-mails trocados entre os sócios Allemagne e Silva²².

Em relação a cobertura da marca e as contra práticas usuais, a FIFA garante, através dos artigos 11 e 16 da Lei nº 12.663/12, chamada Lei da Copa, que é consensual em sua instituição tampar quais marcas de produtos que não sejam de seus patrocinadores oficiais. Por outro lado, sobre a cobertura da marca e a frustração da legítima expectativa, a ré FIFA alega que existe uma cláusula contratual que expressamente permite que ela cubra a marca do spray em seus eventos, e que tal marca foi exposta em seu site, dando a mesma visibilidade que o outro spray obteve gerando, inclusive, oportunidade de negócios a Autora junto de consumidores.

Sobre a empresa COMEX e a intermediação pela FIFA, a entidade máxima do futebol garante que nunca esteve em reunião oficial com tal indústria, e que, se ocorreu qualquer evento entre tais instituições, esse se deu de forma não oficial, ou seja, de caráter individual, não sendo a Ré devidamente representada, acarretando suposta não intermediação por ela.

No tocante a FIFA responder por atos das Associações e Confederações, a Ré relata que se tratam de pessoas jurídicas diferentes, independentes e autônomas, não podendo interferir sobre elas quanto a decisões, inclusive no que tange a Copa América do Centenário de 2016, organizada pela Confederação das Associações da América do Norte, América Central e Caribe de Futebol – CONCACAF – e pela Confederação Sul-americana de Futebol – CONMEBOL. Os artigos 13, 14.1, “i”, 19 e 22 do Estatuto da FIFA fundamentam tal relato²³.

Acerca do interesse na aquisição das patentes, a FIFA alega em contestação que um e-mail enviado por Thierry apenas solicitou que a autora enviasse a prova de que era titular da patente do spray, não fazendo qualquer menção a compra e venda das patentes, nem mesmo exigência ou aprovação técnica sobre o produto²⁴.

Quanto ao detalhamento da compra da patente, a FIFA indaga a falta de veracidade de uma foto anexada aos autos em petição inicial, indicando uma reunião que supostamente teria ocorrido entre um representante legal da FIFA e os inventores, Heine Allemagne e Pablo Silva. Diz ainda que a foto não comprova qualquer interesse na comercialização das patentes ou qualquer outro aspecto quanto à compra.

A respeito da oferta de US\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares) para compra das patentes, a Ré indica que o e-mail citado pelos Autores em petição ini-

²¹ Folhas 540 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

²² Folhas 540 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

²³ Folhas 543 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

²⁴ Folhas 545 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

cial²⁵ não comprova o interesse da FIFA na compra das patentes de Heine e Pablo. Tal arquivo refere-se a um contato pessoal entre Silva e Julio Grondona, sendo um caso extra FIFA, ou seja, uma conversa informal entre os sócios da Autora não opo-nível à entidade máxima do futebol²⁶.

Sobre a oferta de USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares), a FIFA afirma que realmente tentou o pagamento da quantia, no entanto seria apenas pela aquisição de latas a serem usadas nos próximos 5 anos a partir de 2014 em suas competições oficiais. Em verdade, parece-nos, sob a ótica dos idealizadores deste artigo, o e-mail enviado aos inventores é um tanto confuso, pois a FIFA menciona a patente em seu texto, o que leva a crer que seria uma oferta para patente e produtos.

Por fim, com relação a FIFA ter negociado com a COMEX via Rafael Salgueiro, a Ré afirma que não há qualquer comprovação que o spray de tal indústria seja falsificado, anexando aos autos, inclusive, cópia de uma patente detida pela COMEX no México²⁷. A FIFA não se vê obrigada a verificar a validade da patente, nem mesmo qualquer dado sobre propriedade intelectual do produto por ela utilizado em eventos oficiais. A respeito de Rafael Salgueiro, ainda que ele alegue representar os interesses da COMEX perante a FIFA, tal fato jamais caracterizaria um aval da instituição para o uso do spray supracitado em quaisquer competições, considerando que o Rafael Salgueiro não tinha poderes para representar a FIFA legalmente²⁸.

Juntamente com a contestação, a FIFA interpôs Agravo de Instrumento n° 0024812-77.2018.8.19.0000 a fim de afastar a proibição da utilização, ressaltando a impossibilidade do cumprimento da decisão, vez que a FIFA não possui qualquer tipo de ingerência ou responsabilidade em relação às associações-membro ou às confederações existentes no mundo. O efeito suspensivo não foi concedido.

Em julgamento no dia, preliminarmente a alegação de inexecuibilidade foi rejeitada pelo Desembargador Francisco de Assis Pessanha Filho, considerando que a FIFA sendo pessoa jurídica distinta das associações, estatutariamente detêm o poder/dever de regulamentá-las²⁹.

Ressaltou ainda que conhecida a patente de invenção pela FIFA, mostra-se ilegal a utilização de qualquer outro spray dentro do prazo de exclusividade do inventor, uma vez que ao comprar e dar destinação a outros produtos resta caracterizado a violação ao direito intelectual da Spuni, agravada inclusive pelo incentivo a utilização de sprays sem a devida patente, por meio do “programa de qualidade do spray”, de modo a validar diferentes produtores para o uso em competições futebolísticas³⁰.

O relator do processo, concluiu que pela probabilidade do bom direito autoral, consubstanciado na afronta à patente inventiva, a qual goza de proteção de exclusividade

²⁵ Folhas 149 e 150 do processo n° 0314313-89.2017.8.19.0001.

²⁶ Folhas 545 do processo n° 0314313-89.2017.8.19.0001.

²⁷ Folhas 560-570 do processo n° 0314313-89.2017.8.19.0001.

²⁸ Folhas 545-546 do processo n° 0314313-89.2017.8.19.0001.

²⁹ Folhas 504-506 do processo n° 0024812-77.2018.8.19.0000.

³⁰ Folhas 512 do processo n° 0024812-77.2018.8.19.0000.

no cenário nacional e internacional, e em razão de condutas praticadas pela FIFA, a tutela jurisdicional foi mantida para determinar a cessação da violação do direito de propriedade intelectual, mantendo, portanto, a decisão proferida no processo de origem³¹.

Embora o efeito suspensivo não tenha sido concedido, há registros do descumprimento da decisão por parte da FIFA. O spray foi utilizado recentemente nas partidas da Copa do Mundo da Rússia de 2018 e somente nesse evento, se for levada à liquidação no processo o valor da multa pode chegar a R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), considerando as 64 partidas do torneio.

Eu audiência realizada no dia 17 de outubro de 2018, restou prejudicada a proposta de acordo, sendo que o patrono de Heine requereu que constasse nesta ata que a pretensão autoral é o pagamento de US\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de dólares), incluindo-se, a patente do spray³². Requereu ainda ao menos o reconhecimento oficial pela FIFA de Heine como idealizador do produto.

A FIFA não concorda em atribuir ao Autor reconhecimento pelo caráter inovador de sua criação, qual seja o Spray Spuni. Isto tudo devido a Federação compartilhar a ideia do princípio "*clean venue*", sugerindo a primazia de não divulgar as marcas dos produtos utilizados durante as partidas de futebol realizadas através de seus esforços, exceto se elas forem marcas dos Patrocinadores Oficiais da FIFA³³.

A Federação ainda alega que referido princípio é de conhecimento do Autor, já que ela fez menção a ele em sua contestação e, pelo sentido de não auferir proteção diferenciada a parte, prefere não viabilizar o reconhecimento pelo Spray Spuni.

A FIFA aduz que os pedidos do Autor têm cunho especialmente econômico e desproporcionais, carecendo de justificativas mais precisas e sólidas, como produção de provas, uma vez que, não teria Heine comprovado a violação das patentes. Assim, pretende a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, em razão de cláusula arbitral. E, por fim, alega que o juízo em que se encontra a presente causa é incompetente, devido à falta de jurisdição da autoridade brasileira, já que a sede oficial dela se situa na Suíça³⁴.

O processo está em fase de instrução e não possui data certa para a realização do julgamento. No entanto, as questões controvertidas acima expostas já foram afastadas pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial, em especial acerca da cláusula arbitral, tendo em vista que o contrato pactuado envolve partes adversas a demanda processual, e não a qualquer contrato firmado entre a FIFA e o Spray Spuni e seu idealizador³⁵.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A via judicial tem se mostrado como um caminho para a resolução dos conflitos e apuração de crimes previstos na Lei nº 9.279 de 1996, que cuida da Propriedade

³¹ Folhas 516 do processo nº 0024812-77.2018.8.19.0000.

³² Folhas 1877 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

³³ Folhas 1889 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

³⁴ Folhas 1890 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

³⁵ Folhas 1893 do processo nº 0314313-89.2017.8.19.0001.

Industrial. A decisão liminar concedida no processo aqui referido demonstrou sua efetividade ao determinar a proibição, do uso dos sprays pela FIFA em suas competições, sob pena de multa.

Da análise dos autos referenciados observa-se que os inventores Heine Allemagne e Pablo Silva encontram respaldo jurídico de suas pretensões no artigo 2º da referida lei, que dispõe que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade. Observe-se que os autores são detentores de patentes devidamente registradas no I.N.P.I. – Instituto Nacional da Propriedade Industrial e demais países.

Outrossim, o artigo 42 da Lei da Propriedade Industrial confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto objeto de patente, processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado, sob pena de indenizações pela violação.

Há que se ressaltar finalmente que até julho de 2019 a ação ainda não teve seu mérito julgado. Também é previsível pela natureza da demanda que se não houver conciliação entre as partes o processo tende a se alongar por vários anos. Contudo levando-se em consideração a decisão inicial do magistrado de primeira instância e bem como negativa do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento por parte do segundo grau de jurisdição, os elementos indiciários demonstram que a probabilidade é de que os pedidos da empresa Spuni sejam julgados procedentes para o fim de reparação do dano sofrido.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial. *Diário Oficial da União*. Brasília, DF: p. 8353, 15 maio 1996. E-book. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 10 mar. 2019.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o código civil. *Diário Oficial da União*. Brasília, DF: p.1, 11 jan 2001. E-book. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/110406.htm>. Acesso em: 10 mar. 2019.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Decisão, Processo Nº 0314313-89.2017.8.19.0001. Autor: Spuni Comércio de Produtos Esportivos e Marketing Ltda. Réu: Federation Internationale de Football Association FIFA. Rio de Janeiro, RJ, 13 de dezembro de 2017. *Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro.

DONIZETTI, Elpídio. *Curso didático de direito processual civil*. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

Heine Allemagne Vilarinho Dias. *Composição espumosa em spray para demarcar e limitar distâncias regulamentares nos esportes*. BR nº PI 0004962-0 B1, 20 out. 2000,

Estudo de Caso

11 jun. 2002. Disponível em: <<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=561866&SearchParameter=HEINE%20ALLEMAGNE%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=>>>. Acesso em: 01 mar. 2019.

THEODORO NETO, Humberto. *Efeitos externos do contrato*. Direito e obrigações na relação entre contratantes e terceiros. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.05.