

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
Perito: JOSÉ EDUARDO V. PIERI

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Fabelisa Gomes Leal

Em 10/06/2020

Sentença

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, abstando-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 subscritas 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. DECIDO.

Inicialmente, rejeito o requerimento formulado, derradeiramente, quanto às preliminares, na medida em que ambas foram enfrentadas na decisão saneadora de f. 1893-1895, restando preclusa a matéria atinente à competência deste Juízo especializado.

No tocante à prejudicialidade extrínseca, decorrente da ação promovida em face do INPI (f. 2348-2370) em que a ré pretende ver declarada a nulidade da patente de invenção PI9701192-4 concedida pela autarquia federal em favor da autora do presente feito, não vislumbro o alegado comprometimento para análise do mérito nesta demanda.

Conforme ficou delimitado na decisão saneadora, a controvérsia cinge-se à suposta violação na boa-fé negocial e direitos decorrentes das tratativas pré-contratuais que alegadamente acarretaram prejuízos à parte autora.

Assim, ainda que logre, na Justiça Federal, desconstituir a titularidade da patente, o aludido ato não importará qualquer mudança na situação fática verificada por todo período em que se deram as tratativas entre as partes e que lastreiam o pleito autoral.

A respeito, a própria 14ª Câmara Cível preventa neste processo, em acórdão adunado às f. 2330-2336 que indeferiu a prova pericial requerida pela ré, apresenta ementa no sentido de que se trata de matéria unicamente de direito, cuja análise de eventual conduta antijurídica da ré nas tratativas negociais prescinde da produção de prova pericial, uma vez que não envolve eventual nulidade de patente.

Desse modo, INDEFIRO o requerimento formulado pela parte ré quanto à prejudicial e, ora, por oportuno, revisito os requerimentos subsequentes quanto às demais provas requeridas pelas partes, haja vista o encaminhamento dado nas decisões saneadoras.

Em que pese os esclarecimentos prestados às f. 1921-1922 pela parte autora acerca do teor dos arquivos contidos no pendrive, em função da manifestação superveniente (f. 2327-2328), há de se reconhecer a desistência tácita quanto ao acautelamento do pendrive, bem como produção da prova testemunhal.

No que tange à prova testemunhal requerida pela parte ré, sem prejuízo do aceno positivo quanto à sua reanálise após a apresentação do laudo pericial que, gize-se, restou prejudicado, comungo do mesmo entendimento exarado na decisão saneadora de f. 1893-1895, no sentido de que a prova documental se mostra suficiente para adequada resolução do mérito, motivo pelo qual se mantém o indeferimento quanto à prova testemunhal requerida pela parte ré.

Afastadas as questões pendentes de enfrentamento e, estando a causa devidamente instruída pelas partes, passo à análise do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A parte autora comprova a titularidade da patente no Brasil (f. 1046-1053), bem como em países alienígenas (f. 1056-1160 e f. 1924-1945), relativo a seu invento que consiste em "vanishing spray", cuja fórmula/composição é descrita às f. 44-45.

O pleito obrigacional negativo tem por propósito a cessação do uso de qualquer spray para marcação do gramado nas competições organizadas pela ré e suas afiliadas, sob a alegação de

que aqueles produtos são meras contrafações de seu invento, cópias piratas obtidas a partir da conduta ilegítima da ré, durante as tratativas que visavam à transferência da patente.

O pleito não inibe o ato em si de realizar qualquer marcação no gramado, procedimento próprio do regramento da atividade esportiva, mas tão somente eventual utilização de spray na condução da partida pelo árbitro, haja vista que a parte autora detém apenas a titularidade de um spray para tal finalidade, não ostentando o direito autoral sobre a ideia de utilizar qualquer método específico para estabelecer o local em que a barreira de jogadores deve se posicionar no gramado, no momento em que se efetuar a cobrança de falta pelo atleta.

Nesse ponto, considerando que o requerimento decorre de alegada utilização de produtos piratas - sprays elaborados a partir da fórmula patenteada e sob sua titularidade - incumbia ao titular do invento comprovar que a composição química dos produtos utilizados pela ré correspondem à fórmula do seu invento, ou seja, produtos idênticos ou ao menos similares para alcançar o fim a que se destina.

Conforme sustentado pela ré, qualquer variação na composição do produto, alcançando melhor performance com composição química distinta, não caracterizaria prática de contrafação apta a justificar o pleito inibitório.

De acordo com o regramento ordinário estabelecido pelo CPC, recai sobre a parte autora o ônus de comprovar que os produtos utilizados pela ré, adquiridos por intermédio de diversos fornecedores, possuem a mesma composição contida no seu invento primitivo obtido no ano 2000.

Não obstante, a parte autora sequer formulou pedido de prova pericial química para atestar que, de fato, os produtos existentes no mercado, eventualmente utilizados pela ré, correspondem à cópia ilegal de seu invento.

Assim, sem prejuízo da análise quanto às tratativas empreendidas e eventuais repercussões na esfera patrimonial, não prospera o requerimento obrigacional, na medida em que a parte autora não se desincumbiu do ônus de fazer prova efetiva quanto à utilização de produto pirata, contrafação de seu próprio invento, nas competições patrocinadas pela ré.

Nesse quadro, em que pese o art. 422 do Código Civil dispor que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução (fase pós-contratual), os princípios de probidade e boa-fé, é certo que a conduta se entende também à fase pré-contratual.

Sob este aspecto, há de se analisar a conduta da ré no âmbito das tratativas, que eventualmente deram causa ao acesso das concorrentes à fórmula do spray desenvolvido pela parte autora, acarretando a perda da exclusividade de seu invento, na medida em que a violação do princípio da boa-fé lhe confere legítimo pleito indenizatório

Nesse contexto, o e-mail do dia 29/01/14, oriundo da Fifa, com aceno positivo quanto à possibilidade de compra (f. 147), ainda que desacompanhado da devida tradução, não deixa dúvidas quanto ao interesse na aquisição, haja vista as traduções realizadas livremente pelas partes (f. 20 e f. 526).

Nesse ponto, consigna-se que a divergência residiu apenas no valor do negócio, na medida em que o inicialmente oferecido (US\$ 500.000,00), fixado a partir da estimativa de utilização do produto nos próximos 05 anos, foi considerado irrisório pela autora.

Registre-se que a proposta, as conversações preliminares ou tratativas não constituem elementos de formação de relação contratual e, portanto, não produzem efeito jurídico específico, tampouco

constituem o negócio jurídico propriamente dito, na medida em que apenas preparam as bases do futuro contrato, fornecendo a segurança e a certeza de seus termos.

Assim, ainda que anteriormente tenham sido mencionados valores superlativamente maiores em conversas não reproduzidas nos autos ou quiçá versadas nos demais e-mails que não foram devidamente traduzidos nos autos, as expectativas criadas pelas tratativas, que ao final não se confirmaram, não podem servir de alicerce para o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização, uma vez que o réu não estava obrigado a realizar o negócio com base naqueles valores.

Portanto, independentemente de a ré não adquirir patentes relacionadas a produtos, fato é que houve uma proposta inicial no sentido de se celebrar o negócio, a qual foi rejeitada e quando a parte autora tentou dar continuidade às tratativas, em setembro 2014 (f. 28 e f. 153), encontrou ambiente diverso no qual a ré afirmou o interesse de apenas comprar os produtos e não as patentes.

Sob este aspecto, há de ser salientado que, em se tratando de uma composição química, a fabricação de um produto vanishing spray (spray evanescente) não demanda alta complexidade, o que importa iminente surgimento de diversas marcas para utilização nos gramados, tão logo se popularizasse a prática popularizada pela ré, o que decerto retiraria a suposta exclusividade sustentada pela parte autora.

Por outro lado, a partir da documentação juntada aos autos, não se pode afirmar, peremptoriamente, que a ré agiu de má-fé fornecendo a composição do spray da autora a outros fabricantes, sem olvidar que a fórmula estava disponível junto ao INPI em função da patente requerida.

Assim, não ficou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da ré que desse azo à violação de princípio norteador do direito civil no âmbito dos contratos.

Conforme relato contido na inicial, o invento patenteado por seu criador, foi registrado sob a titularidade da parte autora, empresa constituída com o propósito de viabilizar sua utilização nas partidas de futebol patrocinadas pela ré e suas filiadas, o qual foi cedido à Chemiker do Brasil Produtos Automotivos Ltda. (f. 1162) apenas para viabilizar o registro nos demais países.

No que concerne a suposta cópia de seu produto por empresas diversas, especialmente Comex (f. 199-205 e f. 238), a partir de alegado conluio com integrantes da ré, de igual modo, não ficou comprovada a conduta repudiada.

Em se tratando de eventual infringência à propriedade industrial que a autora detém, o pleito deverá ser dirigido às mencionadas empresas, não cabendo à ré suportar reparação em função de prática ilícita realizada por terceiros.

Relativamente ao dano moral, a narrativa da inicial descreve a figura do inventor (f. 68 e 81), que ostenta a condição de sócio, e da própria empresa que detém a titularidade do registro objeto da demanda.

Considerando que apenas a empresa figura no polo ativo e essa preserva a denominada honra objetiva, o dano moral deve observar o aludido limite para eventual aferição de sua extensão. Nesse sentido:

0288810-08.2013.8.19.0001 - APELAÇÃO

Des(a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento: 07/10/2014 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VODCA ABSOLUT. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO TITULAR DA MARCA OU DO SEU AUTORIZADO. DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA. APURAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO APLICADOS DE OFÍCIO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. 1. A controvérsia instalada nos autos versa sobre a importação paralela da vodca ABSOLUT e na ocorrência de danos materiais e extrapatrimoniais dela decorrentes. 2. A importação paralela de produtos originais, sem consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida, ante o disposto no artigo 132, inciso II, da Lei nº 9.279/1996. Precedentes do STJ. 3. Na espécie, a primeira demandante é titular da marca ABSOLUT (TAC), e a segunda autora é a licenciada e distribuidora exclusiva no Brasil, conforme registro no INPI. 4. Outrossim, incontroverso que a sociedade apelante adquiriu o produto da marca ABSOLUT no mercado exterior através de uma terceira importadora. 5. A prova carreada aos autos demonstra que a importadora da qual a demandada adquiriu os produtos não está autorizada pelo proprietário da marca ou seu licenciado exclusivo no Brasil para promover exportações para o território nacional. 6. Assim, a parte detentora dos direitos de propriedade industrial e o seu licenciado exclusivo devem ser indenizados pelos benefícios auferidos pela pessoa que desrespeitou os direitos exclusivos. 7. O montante deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que a instrução foi incapaz de permitir a imediata valoração. Precedente do STJ. 8. A extensão dos danos deve ser calculada de acordo com o lucro obtido pela demandada, conforme dispõe o artigo 210, inciso II, da Lei nº 9.279/1996. 9. Os valores apurados em liquidação de sentença deverão ser corrigidos monetariamente a partir da comercialização dos produtos, na forma do verbete 43 da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Os juros moratórios incidem a contar da citação, momento em que se constituiu a demandada em mora, na forma do artigo 405 do Código Civil. Fixação que se opera de ofício, nos termos do verbete 161 desta Corte de Justiça. 10. Noutra toada, no caso de produtos genuínos inseridos no mercado nacional, sem o consentimento da detentora do direito exclusivo de exploração da marca ou seu licenciado, torna imperiosa a comprovação do abalo moral proveniente da circulação da mercadoria e do prejuízo causado à imagem da sociedade empresária, exigindo-se, para tanto, demonstração cabal do comprometimento da reputação da empresa. 11. Embora o Superior Tribunal de Justiça admita que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, não há nos autos prova de violação da honra objetiva das sociedades apeladas. 12. Apelo provido em parte para excluir a condenação em danos morais. Sentença alterada de ofício para fixar os juros de mora e a correção monetária pertinente ao dano material.

A autora sustenta que a supressão de sua marca nos eventos em que forneceu o spray para testes, gratuitamente, acarretou prejuízo à sua imagem, na medida em que não ganhou visibilidade.

Os contratos celebrados entre as partes (f. 794-874) que permitiram a utilização dos produtos pela ré a título de teste, gratuitamente e com previsão de não ostentar a marca da autora, não apresenta qualquer irregularidade, uma vez que a cláusula 7 (f. 818 e 859) válida o procedimento adotado.

Considerando que a autora não logrou comprovar que os produtos utilizados pela ré correspondem à cópias piratas de seu produto, especialmente os utilizados na Argentina em que reproduz relatos de árbitros quanto à má qualidade do produto, forçoso reconhecer que não se verifica qualquer dano à sua imagem no mercado varejista ou concorrencial, a justificar a fixação de valor reparatório dessa natureza.

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.

Rio de Janeiro, 19/06/2020.

Fabelisa Gomes Leal - Juiz em Exercício

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Fabelisa Gomes Leal

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4GIL.9MG4.RQNQ.RAP2**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos