



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2078517 - RJ (2022/0239925-5)

RELATOR : **MINISTRO HUMBERTO MARTINS**
RECORRENTE : FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION FIFA
ADVOGADOS : PEDRO PAULO SALLES CRISTÓFARO - RJ060962
CARLOS EDUARDO DA COSTA PIRES STEINER - SP139138
TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA - RJ135563
ALDIR GUIMARAES PASSARINHO JUNIOR - DF034615
LETÍCIA DUEK - RJ215097
RECORRIDO : SPUNI COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E MARKETING LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO KLOH MULLER NEVES - RJ104856
GABRIELE LOPES LAFRAIA - RJ221838

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA PATENTE DE INVENTO. FIFA. SPRAY EVANESCENTE PARA MARCAÇÃO TEMPORÁRIA DA DISTÂNCIA ENTRE A BARREIRA E O GOL EM PARTIDAS DE FUTEBOL SEM MARCAS NO CAMPO DE JOGO. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. FASE PRÉ-CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA DURANTE AS TRATATIVAS MANTIDAS ENTRE AS PARTES PARA A AQUISIÇÃO DA INVENÇÃO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS OPORTUNISTAS ABUSIVOS E DE EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE VANTAGEM SITUACIONAL. REPERCUSSÕES NEGATIVAS NO MERCADO FUTEBOLÍSTICO CONSEQUENTES DE ATUAÇÃO DA FIFA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC SOBRE A CONDENAÇÃO.

1. O caso em tela trata de violação da patente de invento da autora, consubstanciado em spray evanescente para marcação temporária da distância entre a barreira e o gol em partidas de futebol, sem deixar marcas no campo de jogo, bem como de violação da boa-fé objetiva na fase pré-contratual durante as tratativas mantidas entre as partes para a aquisição da invenção em foco.

2. A demanda se circunscreve às violações de direitos ocorridas no que diz respeito, especificamente, à relação pré-contratual existida entre a parte recorrida e a FIFA e que envolvem, conforme narrado na inicial, repercussões negativas e prejudiciais no mercado futebolístico, que configuram consequência de atuações de responsabilidade da FIFA, diante de sua

ingerência sobre organizações hierarquicamente subordinadas, sobretudo com a transferência da expertise e da tecnologia da inovação construída pela parte recorrida, bem como ocultação da marca da recorrida no maior evento esportivo ocorrido no País.

3. Na experiência negocial, é possível a ocorrência de comportamentos oportunistas abusivos e de exploração indevida de vantagem situacional, e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, em todas as fases da contratação, tem importante função social de estimular a conduta leal e cooperativa entre as partes negociantes, coibindo exercício abusivo de direitos pelas partes e protegendo as naturais expectativas criadas no desenvolvimento da relação contratual e confiança depositada no comportamento do outro.

4. A instância originária entende que, na demanda em apreço, ficou provada a ausência de boa-fé objetiva e da quebra da relação de confiança criada durante as tratativas pré-contratuais entre as partes recorrentes, que trouxeram consequências maléficas à introdução, no mercado futebolístico, da invenção da parte recorrente.

5. Reavaliando a conclusão judicial de necessidade de reparação por parte da FIFA, decorrente de sua atuação pré-contratual ilícita, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão da necessidade de respeito ao óbice inserto na Súmula n. 7 do STJ.

6. A não extensão de dilação probatória não leva à conclusão inexorável de cerceamento de defesa, sobretudo quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução da demanda, segundo a análise competente e baseada no livre convencimento motivado da instância originária.

7. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, os débitos posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem ser corrigidos com a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic. Precedentes.

Recurso especial parcialmente provido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION – FIFA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que deu parcial provimento ao recurso.

Em primeira instância, assim foi decidida a presente controvérsia:

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:

[...]

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) valida 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.

O Tribunal *a quo* assim decidiu o mérito recursal:

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 PRÉCONTRATUAL, 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 PROSSEGUE 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 PÔS 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 Nº 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.

[...]

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.

[...]

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 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.º a) e “d” 2 :

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 index 875, com tradução juramentada, que instrui a contestação, assim dispõe:

[...]

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, subdividese 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 index 88.

[...]

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.

Cumprido 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.

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.

[...]

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).

[...]

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.

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 índice 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 (índice 364) no processo de negociação. Nessas comunicações, resta evidente, mormente pelo documento de índice 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 FIFA4 ” (índice 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.

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 (index 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 index 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:

[...]

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 fornecer 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 quedandose inerte na concretização do negócio jurídico.

VIII – Da Questão Afeta à Propriedade Intelectual

[...]

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 (índice 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.

[...]

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.

[...]

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 nº 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).

[...]

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.

Nessa senda, a condenação da ré/apelada pelo uso das latas de spray deve se limitar ao território nacional, a contar de 23/05/2012 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.

[...]

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.

[...]

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.

[...]

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 consectários 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:

[...]

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.

Alega o recorrente que houve violação dos artigos 7º, 11, 21, 85, §§ 2º e 14, 86, 114, 115, 313, inciso V, alínea “a”, 337, inciso X, 373, inciso I, 485, inciso VIII, 491, 1.009, § 1º, 1.013, §§ 1º e 2º, e 1.022 do Código de Processo Civil; dos artigos 20, 44, inciso I, 49-A, 186, 189, 206, § 3º, inciso V, 374, inciso I, 375, 403, 406, 422, 435, 491 e 927 do Código Civil; dos artigos 8º, 10, inciso II, 25, 41 e 210 da Lei n. 9.279/96; do artigo 18, inciso II, da LPI; dos artigos 11 e 16 da Lei n. 12.663/12; do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor; dos artigos 9º e 12º do Decreto-Lei n. 4.657/42; do artigo 8º da Lei n. 9.307/96; e do artigo 13 da Lei n. 9.065/95, além de defender a existência de dissídio jurisprudencial.

Assevera que está caracterizada a existência de litisconsórcio necessário, porquanto não poderia a FIFA ser condenada por jogos, torneios e campeonatos promovidos e organizados no Brasil por terceiras entidades citadas pelo referido julgado

(CONMEBOL, Confederações e Federações), sem que tais entidades fossem chamadas a integrar a lide, como litisconsortes necessárias passivas, considerando que cada entidade goza de personalidade jurídica própria, autônoma, não se confundindo com a de suas associadas.

Argumenta que a prescrição no caso concreto é verificada em razão de dois fundamentos que ensejaram a condenação da FIFA, quais sejam, o rompimento das negociações e a supressão da marca da Spuni durante a Copa do Mundo de 2014.

Defende a ausência dos requisitos para configuração da má-fé nas tratativas pré-contratuais, bem como a inexistência de identificação do dano relacionado ao uso de sprays de barreira.

Alega que, no caso de responsabilidade civil pré-contratual, a reparação de danos não pode equivaler à vantagem que seria obtida com o próprio contrato, que não se concretizou.

Pontua que a recorrida não era patrocinadora oficial da Copa do Mundo de 2014. Dessa forma, a recorrente tinha o direito de cobrir a marca. Sustenta que inexistente nexos causal e danos morais indenizáveis, além de defender que a patente do spray da Spuni é nula, havendo a prejudicialidade externa em relação ao processo que corre na Justiça Federal.

Defende a imprescindibilidade de prova técnica. Alega a necessidade de observar o precedente vinculante REsp n. 1.888.053/RJ.

Contrarrazões apresentadas às fls. 4.481-4.544, sob o argumento de que deve incidir no caso em tela a Súmula n. 7/STJ e que houve sim conduta eivada de má-fé por parte da FIFA, conforme conclusão do Tribunal *a quo*. Ressaltou a ingerência da FIFA nas organizações hierarquicamente subordinadas (CONMEBOL, CBF e Federações Estaduais).

Defende que houve preclusão com relação à tese depois alegada de litisconsórcio passivo necessário. Também alega que não ficou caracterizada a prescrição trienal. Destaca que o ambiente encontrado pela empresa recorrida após a discordância do preço ofertado era até mais favorável à realização de qualquer tratativa, porquanto tinha cedido seus sprays de forma gratuita e treinado a arbitragem da copa do mundo.

Sustenta que a expectativa de aquisição criada pela empresa era legítima e inequívoca. Assevera que a FIFA impediu que a empresa negociasse com terceiros e encobriu a marca dos frascos de spray cedidos de forma gratuita para a utilização na copa do mundo FIFA em 2014.

Argumenta que o acórdão paradigma trazido na argumentação recursal pela

FIFA não possui nenhuma similitude fática com a controvérsia envolvendo o uso do spray de marcação, razão pela qual este recurso não merece ser conhecido.

De toda forma, incide o óbice da Súmula 7/STJ, porquanto é evidente que será necessário o reexame de fatos e provas para a verificação da similitude fática apontada. E questiona o comportamento contraditório da FIFA no sentido de anular a patente, não obstante ter querido comprar a patente anteriormente.

Também defende a desnecessidade de produção de prova técnica. E ressalta que a matéria atinente à cláusula arbitral já foi devidamente rechaçada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0027450-49.2019.8.19.0000.

Assevera, ainda, que não houve violação do art. 1.022 do CPC, havendo, tão somente, inconformismo com a resolução meritória do caso.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Preliminarmente, as razões recursais apresentadas conseguem demonstrar a hipótese de seu cabimento, identificada de forma inequívoca a intenção de demonstrar a violação de norma federal.

Portanto, presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Com relação à alegada violação do art. 1.022 do CPC, vê-se que não merece acolhimento, porquanto depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal *a quo*, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de modo integral a controvérsia posta. As supostas falhas narradas tratam na verdade de insurgência meritória em razão da discordância com as conclusões judiciais realizadas, de acordo com o acervo fático-probatório disponível.

Assim, conclui-se que não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC, e o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza ausência de prestação jurisdicional, porquanto as omissões apontadas foram exaustivamente enfrentadas e o acervo fático-probatório convenceu a instância originária no sentido de ausência de boa-fé na fase pré-contratual, apta a ensejar reparação pelo judiciário.

Bem assim, no caso em apreço, a incidência da Súmula n. 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido porque a tentativa da parte recorrente em demonstrar a identidade e a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma não

conseguiu explicitar de forma inequívoca o cotejo analítico necessário, além de esbarrar numa reanálise modificativa das conclusões realizadas acerca do acervo fático-probatório.

No que diz respeito à tese da prejudicialidade externa do processo que tramita na Justiça Federal e à tese de incompetência da Justiça brasileira, vê-se que tais temas foram exaustivamente debatidos e devidamente decididos, de forma acertada, razão pela qual adoto os fundamentos construídos no Tribunal *a quo* no que diz respeito a tais argumentos novamente levantados. Sobre a prejudicialidade externa, assim resolveu de forma acertada o Tribunal *a quo* (fl. 4.142):

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.

E sobre a tese da incompetência da Justiça brasileira (fls. 4.125-4.126), a segunda instância resolveu a questão jurídica da seguinte forma:

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.

Cumprе 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.

Outrossim, não trouxe a parte agravante argumentos robustos com capacidade de infirmar a bem acurada análise realizada com relação à tese suscitada de

existência de cláusula compromissória (fls. 1.426-1.427), razão pela qual, mais uma vez, adoto os fundamentos construídos no acórdão na origem:

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.

Cumprido 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.

Ultrapassada tal temática processual, passa-se à análise do mérito recursal propriamente dito.

Primeiramente, com relação à prescrição trienal, como já bem enfrentado e resolvido pela segunda instância, a eventual reparação aos danos causados somente poderia ser devida a partir do ano de 2015. Contudo, segundo análise do acervo probatório inserto nos autos, o processo negocial em apreço demandou, por sua natureza inovadora, um desenvolvimento lento e complexo para maturação dos contornos da eventual contratação a ser efetivada.

Assim, conforme conclusão alcançada pela instância originária, o processo negocial em foco, sendo de grande monta e, por sua natureza, necessariamente perduraria por anos, protraindo-se no tempo, não podendo haver interpretação de forma restritiva ao desenvolvimento de práticas comerciais como a do caso concreto. E o Tribunal *a quo* finalizou seu entendimento com a conclusão de que o dano, no caso em comento, foi continuado, razão pela qual não foi passível de delimitação ao ano de 2015 para início de prazo prescricional, sobretudo diante da utilização constante de sprays de barreira no Brasil. Transcrevo trecho do acórdão recorrido que bem enfrenta e decide de forma acertada a temática da prescrição trienal:

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 negocial 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.

Pelas razões expostas pela instância originária, ratifico e adoto os bem lançados fundamentos expostos para não acolhimento da tese de prescrição trienal.

Outrossim, no que concerne à tese levantada de litisconsórcio necessário, em razão de não ter sido trazida tal argumentação referente à necessidade de litisconsórcio anteriormente aos embargos declaratórios opostos contra acórdão meritório, nem mesmo tendo sido levantada nas contrarrazões interpostas ao recurso apelatório, denota-se a caracterização de inovação recursal, que viola o princípio da concentração da defesa, que objetiva assegurar a concretização do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

De toda sorte, inobstante a assertiva acima acerca do levantamento de tal tese tão somente em âmbito recursal, consoante as circunstâncias fáticas do caso em apreço, delineadas na instância originária, o Tribunal *a quo* entendeu que a lide se circunscreve às eventuais violações de direitos ocorridas no que diz respeito, especificamente, à relação pré-contratual existida entre a parte recorrida e a FIFA e que envolvem, conforme narrado na inicial, repercussões negativas e prejudiciais no mercado futebolístico, que configuram consequência de atuações de responsabilidade da FIFA, diante de sua ingerência sobre organizações hierarquicamente subordinadas, sobretudo com a transferência da expertise e da tecnologia da inovação construída pela parte recorrente.

A FIFA, inclusive, no exercício de sua ingerência, chancelou o uso do spray pelas associações e confederações a ela filiadas.

Portanto, na hipótese em epígrafe, considerando que as condições devem ser aferidas pelo Judiciário à luz da teoria da asserção, isto é, por meio dos elementos fornecidos pela parte autora na petição inicial, a instância originária entende que na

demanda em apreço ficou provada a ausência de boa-fé objetiva e da quebra da relação de confiança criada durante as tratativas pré-contratuais entre as partes recorrentes, que trouxeram consequências maléficas à introdução, no mercado futebolístico, da invenção da parte recorrente, e que tais repercussões negativas são de responsabilidade da FIFA, conforme trazido na exordial, e que merecem a devida reparação.

De toda sorte, com relação à presente alegação de litisconsórcio necessário, sabe-se que a alteração do entendimento sedimentado nas instâncias de origem a esse respeito demandaria o revolvimento dos elementos de fatos e reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, com fulcro na Súmula n. 7 do STJ.

Trago precedente do STJ no sentido de que, afastar a conclusão do Tribunal *a quo* acerca do litisconsórcio passivo, segundo a incidência da teoria da asserção, levaria à incursão no acervo fático-probatório:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIADO APOSENTADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRADESCO SAÚDE S.A. NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A EX-EMPREGADORA NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na linha dos precedentes desta Corte, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial. Assim, tendo em vista que o pedido constante da petição inicial consiste em que a Bradesco Saúde reduza o valor do prêmio, supostamente reajustado de forma indevida, não há como afirmar que ela seja parte ilegítima passiva para a causa.

3. A alteração da conclusão do acórdão recorrido e o consequente acolhimento da tese recursal - acerca da ilegitimidade passiva ad causam da recorrente - demandaria o imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos. Incide, portanto, à hipótese, a Súmula 7/STJ.

4. O litisconsórcio passivo será obrigatório, nos termos do art. 47 do CPC/1973, quando houver disposição de lei nesse sentido ou quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, o que, de ordinário, não ocorre quando em jogo direitos eminentemente patrimoniais, mesmo que haja solidariedade obrigacional.

5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.594.490/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 4/5/2017.)

Ultrapassada a análise da tese da prescrição trienal e da tese do litisconsórcio necessário, passa-se ao mérito recursal concernente à ausência de boa-fé pré-contratual por parte da FIFA, que acarretou prejuízos à parte recorrida.

O caso em tela trata, como já bem debatido na presente decisão, de violação da patente de invento da autora, consubstanciado em spray evanescente para marcação temporária da distância entre a barreira e o gol em partidas de futebol, sem deixar marcas no campo de jogo, bem como de violação da boa-fé objetiva na fase pré-contratual durante as tratativas mantidas entre as partes para a aquisição da invenção em foco.

Com fulcro no acervo fático-probatório, a instância originária reconheceu a ilicitude da conduta da FIFA durante a fase pré-contratual, considerando que a FIFA detém o controle de todo o cenário futebolístico, ostentando caráter privilegiado na relação jurídica, e que a empresa necessitava estabelecer uma relação com a FIFA para firmar a tecnologia no esporte.

Houve conclusão no sentido de que o réu/recorrente atuou na fase pré-contratual no sentido de transferência de expertise e da tecnologia da invenção em comento, além de ter havido utilização de latas de spray de barreira para treinamento da arbitragem e para todos os jogos da copa do mundo realizada no Brasil, embasada em vantajosa posição negocial da FIFA que lhe permitiu maiores poderes de negociação sobre o equipamento da empresa brasileira.

Conforme conjunto probatório, houve a constatação da responsabilidade civil por má-fé nas tratativas pré-contratuais em decorrência sobretudo de promessa de aquisição e negociação da patente, utilização do material ao longo de anos, transferência de expertise e ocultação da marca da autora no maior evento esportivo ocorrido no País, tendo a FIFA, após todas as narradas atitudes que geraram legítima expectativa na parte recorrida, posto fim às negociações.

Sabe-se que na experiência negocial é possível a ocorrência de comportamentos oportunistas abusivos e de exploração indevida de vantagem situacional, e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva em todas as fases da contratação, conforme leciona a doutrina e a jurisprudência, tem importante função social de estimular a conduta leal e cooperativa entre as partes negociantes, coibindo exercício abusivo de direitos pelas partes e protegendo as naturais expectativas criadas no desenvolvimento da relação contratual e confiança depositada no comportamento do outro.

E, ressalte-se, a estipulação legal acerca da necessidade de observância da boa-fé objetiva em todas as fases do contrato, inclusive na pré-contratual:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

E também merece transcrição o teor do Enunciado n. 170 da III Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal:

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.

No sentido de necessidade de comportamento de acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade para concretização das legítimas expectativas das partes negociantes, em todas as fases da contratação, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes jurisprudenciais:

CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FRANQUIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC/02. DEVERES ANEXOS. LEALDADE. INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. PROTEÇÃO. PADRÕES DE COMPORTAMENTO (STANDARDS). DEVER DE DILIGÊNCIA (DUE DILIGENCE). HARMONIA. INADIMPLEMENTO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.

1. Cuida-se de ação de resolução de contrato de franquia cumulada com indenização de danos materiais, na qual se alega que houve descumprimento do dever de informação na fase pré-contratual, com a omissão das circunstâncias que permitiriam ao franqueado a tomada de decisão na assinatura do contrato, como o fracasso de franqueado anterior na mesma macrorregião.

2. Recurso especial interposto em: 23/10/2019; conclusos ao gabinete em: 29/10/2020; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em definir se a conduta da franqueadora na fase pré-contratual, deixando de prestar informações que auxiliariam na tomada de decisão pela franqueada, pode ensejar a resolução do contrato de franquia por inadimplemento.

4. Segundo a boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do CC/02, as partes devem comportar-se de acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do pacto.

5. Os deveres anexos, decorrentes da função integrativa da boa-fé objetiva, resguardam as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade, que se manifesta especificamente, entre outros, no dever de informação, que impõe que o contratante seja alertado sobre fatos que a sua

diligência ordinária não alcançaria isoladamente.

9. O princípio da boa-fé objetiva já incide desde a fase de formação do vínculo obrigacional, antes mesmo de ser celebrado o negócio jurídico pretendido pelas partes. Precedentes.

10. Ainda que caiba aos contratantes verificar detidamente os aspectos essenciais do negócio jurídico (due diligence), notadamente nos contratos empresariais, esse exame é pautado pelas informações prestadas pela contraparte contratual, que devem ser oferecidas com a lisura esperada pelos padrões (standards) da boa-fé objetiva, em atitude cooperativa.

11. O incumprimento do contrato distingue-se da anulabilidade do vício do consentimento em virtude de ter por pressuposto a formação válida da vontade, de forma que a irregularidade de comportamento somente é revelada de forma superveniente; enquanto na anulação a irregularidade é congênita à formação do contrato.

12. Na resolução do contrato por inadimplemento, em decorrência da inobservância do dever anexo de informação, não se trata de anular o negócio jurídico, mas sim de assegurar a vigência da boa-fé objetiva e da comutatividade (equivalência) e sinalagmaticidade (correspondência) próprias da função social do contrato entabulado entre as partes.

12. Na hipótese dos autos, a moldura fática delimitada pelo acórdão recorrido consignou que: a) ainda na fase pré-contratual, a franqueadora criou na franqueada a expectativa de que o retorno da capital investido se daria em torno de 36 meses; b) apesar de transmitir as informações de forma clara e legal, o fez com qualidade e amplitude insuficientes para que pudessem subsidiar a correta tomada de decisão e as expectativas corretas de retornos; e c) a probabilidade de que a franqueada recupere o seu capital investido, além do caixa já perdido na operação até o final do contrato, é mínima, ou quase desprezível.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.862.508/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020, grifei.)

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 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.

(REsp n. 1.367.955/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 24/3/2014, grifei.)

Outrossim, acerca do contínuo pleito de realização de prova técnica, sabe-se que a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado, que é o seu destinatário, possuindo, assim, a prerrogativa de realizar a apreciação livre das provas colacionadas aos autos, conforme princípio do livre convencimento motivado. A não extensão de dilação probatória não leva à conclusão inexorável de cerceamento de defesa, sobretudo quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução da demanda. A esse respeito, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial acerca do princípio do livre convencimento motivado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

2. Hipótese em que o julgado do Tribunal de origem decidiu a questão ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos (laudo técnico-pericial), cuja revisão é inviável

no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 472.767/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 10/2/2017, grifei.)

Na sessão do dia 6/2/2024, a Ministra Nancy Andrighi proferiu voto-vista divergindo parcialmente desta relatoria para dar parcial provimento ao recurso especial tão somente para determinar que sobre os valores devidos pela recorrente seja aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), a qual engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

Na sessão do dia 14/5/2024, após voto-vista do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, realinhei o meu voto aderindo às ponderações apresentadas pela Ministra Nancy Andrighi quanto à aplicação da taxa de juros SELIC sobre a condenação, cuja fundamentação incorporo ao meu voto:

2.7. Taxa de juros incidente sobre a condenação.

72. A recorrente argumenta que a taxa de juros aplicável à hipótese é aquela divulgada pelo SELIC, consoante interpretação conferida por este Tribunal aos arts. 406 do CC e 13 da LEI 9.065/95.

73. Assiste-lhe razão.

74. A despeito de a questão concernente à aplicabilidade ou não da taxa do SELIC às dívidas civis estar em discussão na Corte Especial do STJ (REsp 1.795.982/SP), há de se considerar que, até o momento, “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal, os débitos posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem ser corrigidos com a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic” (AgInt no REsp 1.983.931/DF, Terceira Turma, DJe 15/6/2022). No mesmo sentido: AgInt REsp n. 1.752.361/MG (Quarta Turma, DJe 1/7/2021).

75. Há de ser reformado, portanto, o acórdão recorrido quanto ao ponto.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe parcial provimento tão somente para determinar que sobre os valores devidos pela recorrente seja aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), a qual engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

É como penso. É como voto.