

# Perícia desmente Fifa e confirma que spray foi uma invenção

06/10/2023

Uma perícia técnica indicou que o spray de marcação de barreira preenche todos os requisitos necessários para ser considerado uma invenção. O documento foi elaborado a pedido da Justiça em um processo no qual a Federação Internacional de Futebol (Fifa) tenta anular a patente do produto.



Produto já foi amplamente usado por árbitros de futebol em competições oficiais<sup>Reprodução</sup>

O spray, patenteado em 44 países, consiste em uma espuma volátil, que desaparece em segundos. É usado por árbitros de futebol para fazer marcações no campo — geralmente, para delimitar a posição da barreira de jogadores em frente a uma cobrança de falta.

Dois anos atrás, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) [condenou](#) a Fifa a indenizar o inventor do produto, que é brasileiro, devido ao uso não autorizado. Agora, em outra ação, a entidade máxima do futebol alegou que o spray não pode ser considerado uma invenção (pois não seria uma novidade) e que não existe descrição correta de sua composição.

O juiz Eduardo Fernandes, da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nomeou como perita a engenheira química Wanise Borges Gouvea Barroso, especialista em Propriedade Intelectual.

## Laudo pericial

A perita submeteu o spray a um procedimento chamado teste de motivação criativa, pelo qual constatou o ineditismo da invenção e sua capacidade de resolver o problema a que se propõe.

Wanise apontou contradição do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que, em juízo, posicionou-se contra a patente que o próprio órgão havia concedido. Não foi apresentada justificativa para a mudança de postura.

Em um processo administrativo do INPI, uma examinadora de patentes atestou que o produto preenchia o requisito de atividade inventiva. Depois, na ação judicial, a mesma profissional apresentou parecer em sentido contrário.

A análise do pedido de patente ocorreu entre 2000 e 2010. Mas a nova manifestação da examinadora se baseou em normas do INPI publicadas em 2013 (uma resolução e uma instrução normativa). Segundo a perita, a análise correta deveria levar em conta um ato normativo de 1997, vigente à época.

## O caso

Criado em 2000, o spray passou a ser usado em 2002 em competições brasileiras. Já em 2009, foi incorporado a torneios internacionais. O próprio inventor ajudou a Fifa a implantar o spray nas partidas oficiais. O produto foi usado nas Copas do Mundo de 2014 e 2018. Mas a proposta da entidade para compra dos direitos sequer cobria os custos de renovação da patente.

Sem receber a devida compensação pelo uso do spray, a empresa da qual o inventor é proprietário acionou a Justiça contra a Fifa. Em primeiro grau, o pedido de indenização foi negado. Mais tarde, o Superior Tribunal de Justiça [esclareceu](#) que os danos causados à autora se restringem ao território nacional.



Após recurso, o TJ-RJ reconheceu que a Fifa "atuou em flagrante má-fé negocial, violando o nome da empresa autora e quedando-se inerte na concretização do negócio jurídico".

Na ocasião, os desembargadores apontaram que a federação adotou medidas contraditórias, pois, de forma reiterada, usou o produto de graça, enquanto a empresa se colocou à disposição para transferência de expertise.

"Não restou oferecida uma contrapartida condizente com a natureza da tecnologia", ressaltou o relator, Francisco de Assis Pessanha Filho. A Fifa tenta reverter essa decisão no STJ, mas o caso (REsp 2.078.517, relatado pelo ministro Humberto Martins) ainda não foi analisado.

A defesa da empresa é feita pela advogada **Larissa Teixeira Quattrini**, do TQSR Escritórios Associados.

### **Processo 5054499-10.2019.4.02.5101**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2023-out-06/pericia-desmente-fifa-confirma-spray-foi-invencao-inedita/>