



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2012.0000627668

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0136736-12.2006.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RICARDO PAIXÃO MATARAZZO e GEMSOFT SISTEMAS E COMERCIO LTDA, é apelado CONTROL INFORMATICA LTDA.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos, em parte quanto à apelação de fls. 1723. V.U. Sustentou oralmente a drª Juliana de Cassia Bonassa", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI CASCALDI (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E PAULO EDUARDO RAZUK.

São Paulo, 27 de novembro de 2012.

Claudio Godoy
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL

Processo n. 0136736-12.2006.8.260.0100

Comarca: São Paulo

Apelantes: RICARDO PAIXÃO MATARAZZO, GEMSOF
SISTEMAS E COMERCIO LTDA. e SERGIO KREUTZ

Apelada: CONTROL INFORMÁTICA LTDA.

Interessados: ROQUE NEVES FABIANO e GEMINI CORP
SOFTWARES LTDA.

Juíza: Maria Isabel Caponero Cogan

Voto n. 3.947

Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Prova da necessidade que é devida e a se produzir na origem, pena de supressão de um grau de jurisdição, também em 1º Grau juntando-se declaração de necessidade quanto ao corrêu, facultado ao Juízo, mediante dados concretos, determinar, também, a comprovação da necessidade. Apelo, neste ponto, desprovido.

Direitos autorais. Software. Alegação de cópia desautorizada. Realização de prova pericial com abrangência maior que a liminarmente determinada, sem prévia intimação das partes para nomear assistente e formular quesitos. Ausência, ainda, de exame dos códigos-fonte. Laudo incompleto. Nulidade configurada. Retido e apelações providas, a de fls. 1723 em parte, mantido o indeferimento da gratuidade.

Cuida-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito da autora sobre os programas de computador especificados na inicial, obrigar os réus a se absterem de comercializá-los ou reproduzi-los, determinando-se a busca e apreensão de todas as cópias produzidas,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

condenando-se, ainda, os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em importe equivalente a 50 salários mínimos, e por danos materiais, a serem apurados em liquidação, decorrentes de violação aos direitos de autor de *software*.

Sustenta o vencido Ricardo Paixão Matarazzo, em sua irresignação, depois de reiterar retido: (i) sua ilegitimidade passiva, pois às sociedades empresárias são imputadas na inicial as condutas ilícitas e não a ele, cujos atos de concorrência já foram objeto de apreciação na Justiça laboral; (ii) a nulidade da prova pericial realizada em desatenção ao preceito do art. 431-A, do CPC; (iii) que a suposta identidade entre vários dos arquivos encontrados em ambos os *softwares* foi criada pela autora, que os renomeou, e que tecnicamente impossível a retirada de arquivos do protegido sistema de computadores da demandante; (iv) que as similaridades encontradas pelo perito se devem à funcionalidade a que se propõe o programa e à falta de forma alternativa para sua expressão, o que não caracteriza violação ao direito de autor de software nos termos do art. 6º, III, da Lei 9.609/98; (v) que não há qualquer ato de concorrência desleal na disputa de mercado consumidor, inerente à livre-concorrência, sem que haja proteção à ideia inspiradora do programa de computador; e (vi) que improcedente a demanda em relação a ele, já que nunca teve acesso aos códigos-fonte dos programas da autora quando lá trabalhou e as condutas supostamente ilícitas foram todas praticadas pela sociedade empresária. Pugna, finalmente, pela desconsideração do pedido de danos morais, porque omitido o valor da pretensão na inicial, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem assim pela inexistência de danos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

morais a indenizar, seja porque inaplicáveis os preceitos dos direitos morais de autor aos programas de computador, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei 9.609/98, seja porque incomprovado abalo de conceito no mercado da empresa autora. Defende a igual inexistência de danos materiais, ausente qualquer indicação específica na inicial.

Os réus Gemsof Sistemas e Comercio Ltda. e Sergio Kreutz, de seu turno, sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa (a) na produção da prova pericial, que se deu antes de sua citação e, portanto, sem que pudessem acompanhar as diligências como o fez a autora, e (b) no julgamento antecipado sem a exibição de cartões de ponto dos réus, sem a oitiva da criadora do sistema operacional e sem a oitiva de outras testemunhas e os esclarecimentos do perito em audiência. Aduzem que a perícia se realizou sobre dados em equipamentos que sequer existiam quando os réus trabalhavam na autora, pois ocorrido furto de todos os computadores antes do ajuizamento, e que nem mesmo há identidade entre todos os arquivos dos programas das partes, inclusive com a utilização de programas de desenvolvimento diversos. Acrescentam que muitos dos arquivos constam criados em datas e horários fora da jornada de trabalho dos réus, bem como que a similaridade entre os *softwares* se deve à finalidade comum de anteder aos distribuidores de bebidas, o que não caracteriza plágio (art. 6º, III, da Lei 9.609/98). Asseveram que muitas das funcionalidades semelhantes foram introduzidas nos programas da autora após o desenvolvimento do programa dos réus e que os seus programas foram desenvolvidos fora das instalações da autora, até porque tecnicamente inviável a retirada de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

qualquer arquivo através dos computadores disponibilizados aos funcionários. Expressam que, já não fosse a precariedade dos documentos acostados, o episódio envolvendo suposta oferta do programa dos réus a distribuidora de bebidas não significou concorrência desleal, até porque aquela distribuidora nunca foi cliente da autora, e que um dos programas elencados na inicial foi desenvolvido, à sua conta, por terceira empresa, não havendo propriedade intelectual da autora a ser reconhecida. Asseguram que inexistentes danos morais ou materiais, sequer especificados ou comprovados. Reclamam, ainda, do indeferimento dos benefícios da assistência judiciária, que devem ser concedidos mediante simples afirmação da parte, nos termos do art. 4º, da Lei 1.060/50, sobretudo sem que lhes tenha sido oportunizada a comprovação de sua necessidade, de todo modo juntando, com o recurso, documentos aptos a demonstrar a insuficiência de recursos.

Recursos regularmente processados e respondidos, suscitando-se preliminar de deserção do segundo apelo por ausência de recolhimento do preparo, preclusa a decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária.

É o relatório.

Em primeiro lugar, não há deserção a reconhecer, pois a gratuidade se indeferiu na sentença, posto que declarada, e contra ela se veiculou apelo discutindo, justamente, o indeferimento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

De resto, não consta dos autos declaração de hipossuficiência do corréu pessoa natural, nem mesmo nas oportunidades em que juntadas cópia da contestação extraviada (fls. 805/845 e 1295/1349).

Quanto à pessoa jurídica, impende salientar que o Supremo Tribunal Federal já assentou exigível a prova da necessidade da gratuidade requerida, até mesmo quando sem fins lucrativos (**AgRg no RE 192.715, j. 21.11.2006**). Na mesma esteira decidiu o Superior Tribunal de Justiça, pela sua Corte Especial, no julgamento do **ED no Resp. 1.015.372**, datado de 17.06.2009.

Esta Câmara, e com particular interesse à causa, já exigiu a mesma prova para empresas com fins lucrativos, posto que, frise-se, inclusive inativas (**AI n. 612.395-4/3, j. 17.02.2009; AI n. 990.10.320849-8, j. 26.10.2010**).

Por isso, a gratuidade não podia mesmo ser deferida, sem prejuízo a que se retome a questão com a declaração devida – aqui sabida a recepção do artigo 4º da Lei 1060/50, e mesmo não se impeça o julgador de, diante de fato específico, determinar a prova da necessidade – e com a demonstração, pela pessoa jurídica, de sua necessidade, a que não serve unicamente a declaração de renda de um exercício que foi juntada, mas já na fase recursal, suprimindo-se uma instância.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

No mais, dizendo-se que os corréus pessoas naturais se utilizaram da qualidade de funcionários da autora para permitir a produção e a comercialização de programas de computador contrafeitos, ainda que por sociedades empresárias, e que praticados atos de concorrência desleal, subjetivamente pertinente a demanda, sabido que as condições da ação, em razão da posição *abstratista* adotada pelo CPC quanto à natureza jurídica do direito de ação, são apreciadas em tese e *in statu assertionis*, isto é, tal como postos os fatos na inicial. Cabia mesmo permitir invadisse o feito a fase instrutória, aí sim, para verificação concreta da veracidade da asserção. Portanto, sem ilegitimidade a reconhecer.

Ultrapassadas estas prejudiciais, tem-se que o agravo de fls. 1279/1290, convertido em retido (fls. 1445/1451), mereça ser provido, tanto quanto os apelos, no quanto concernentes à alegação de que inservível a perícia realizada.

Afirmando que os réus, ex-empregados (Sérgio Kreutz, Ricardo Paixão Matarazzo e Roque Neves Fabiano), e as sociedades limitadas que constituíram (Gemini Corp Softwares Ltda. e Gemsof Sistemas e Comércio Ltda.) vinham comercializando, desde o tempo em que trabalhavam para si, programas de computador desenvolvidos durante a jornada de trabalho, utilizando-se de seus equipamentos e com base nos códigos-fonte dos seus próprios *softwares*, em verdadeira concorrência desleal e contrafação, ajuizou a autora a presente demanda para ver declarados seus direitos de propriedade intelectual sobre os programas de computador “*ERP*”



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vendas”, “*GEMSOF Sales Force*”, “*Frente de lojas*”, “*ERP-Financeiro*”, “*Livros Fiscais*”, “*Contabilidade geral*”, “*Folha de pagamento*”, “*Ativo fixo*”, “*Sistema de planejamento, programação e controle da produção (PPCP)*”, “*Controle de frotas*”, “*Controle de portaria e visitas*” e “*WebGem*”, ademais da condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da comercialização tida por indevida. Pleiteou, ainda, antecipação de tutela para o fim de que se determinasse a busca e apreensão de cópia dos referidos programas e se obrigassem os réus a se abster de reproduzi-los e comercializá-los, pena de multa diária (fls. 02/231).

A liminar foi parcialmente deferida “*para fins de que se proceda a busca e apreensão de cópias autênticas dos softwares acima referidos na sede das requeridas, diligência que deverá ser acompanhada pelo advogado da requerente, bem como do perito judicial ora nomeado, e pelo Sr. Oficial de Justiça*” (fls. 232/234).

Infrutífera a diligência (v. fls. 371/374 e 381/384), a busca e apreensão foi realizada em cliente dos réus, logrando-se obter cópia dos programas (fls. 428/429 e 435).

Em resposta, Ricardo e Roque alegaram ilegitimidade passiva, ante o ajuizamento em face da pessoa jurídica e ausência de indicação de qualquer conduta a eles imputável e, no mérito, assim como a ré Gemini Corp Softwares Ltda., que os *softwares*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

indicados na inicial foram desenvolvidos exclusivamente por eles, sem ter como base o programa da autora e fora de suas dependências, de todo modo não havendo mais do que aproveitamento dos conhecimentos adquiridos por profissionais que trabalharam por um tempo na empresa. Aduziram que não há concorrência desleal na competição sadia de preços, ainda que com a venda de produtos similares, a exemplo de inúmeros outros programas existentes no mercado, até porque a ideia-base de um *software* pode legitimamente inspirar outros programadores a desenvolver outros *softwares*, sem que, nos termos do art. 6º, III, da Lei 9.609/98, haja violação a direito do autor do programa. Pugnaram, no mais, pela inexistência de danos morais e materiais (fls. 530/638).

O réu Sérgio também sustentou sua ilegitimidade e, no mérito, juntamente com a ré Gemsof Sistemas e Comercio Ltda, afirmou que trabalhou na empresa autora e ajudou a melhorar os programas e o seu desempenho comercial. Mas disse que, dela se desligando, portanto em momento posterior, resolveu desenvolver *software* com a mesma finalidade, mas utilizando-se de conteúdo, rotina e códigos-fonte completamente diversos. Assevera que nada há em sua conduta a indicar concorrência desleal e nem dano moral ou material a indenizar (fls. 1294/1349).

Ocorre que o perito judicial, nomeado para a diligência liminarmente deliberada, de cópia dos programas de computador, apresentou laudo (fls. 655/800) cujo objetivo “*consiste em analisar cópia dos programas dos réus*” para “*verificar se estes foram*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

produzidos ou comercializados com violação de direito de autor. Dessa forma se buscará determinar quando ocorreu o desenvolvimento dos programas apreendidos, se estes se constituem em cópias totais ou parciais do programa da autora e se foram desenvolvidos baseados nele” (fls. 657).

Portanto, a perícia acabou sendo realizada sem prévia determinação judicial e a fixação do ponto controvertido a ser esclarecido, assim, e porque somente se cumpria liminar para cópia, sem a prévia indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos (art. 421, § 1º) e, mais, sem a oportunidade de acompanhamento da produção da prova, se extravasados, afinal, os lindes da providência acautelatória (art. 431-A, do CPC).

É verdade, mormente porquanto depois se facultou quesitação e apresentação de assistente, que a nulidade se condiciona à existência de prejuízo, diante do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 244 e 249, § 1º), ademais sendo objeto da perícia programas de computador considerados em si mesmos, essencialmente documentados e, em princípio, imunes à ação do tempo, assim possível a manifestação das partes – que se possibilitou, insista-se – *a posteriori*.

Ocorre que, na espécie, e mesmo por conta daquelas irregularidades apontadas, a perícia acabou tomando rumo pouco esclarecedor a respeito da alegada contrafação. E o que se manteve após impugnação das partes, note-se, que, posto sem que por



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

meio de assistentes técnicos, afinal se expressou.

Com efeito, o elemento individualizador por excelência dos programas de computador é o seu código-fonte, o conjunto de instruções criadas pelo programador, o que já se considerou neste Tribunal para determinar a ocorrência de usurpação do direito autoral do criador de *software* (**Apelação 9133689-12.2008.8.26.0000, Rel. Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2012; Apelação 9175910-49.2004.8.26.0000, Rel. Galdino Toledo Júnior, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 17/02/2011; Apelação 161.034-4/5-00, Rel. J. G. Jacobina Rabello, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14/12/2006**).

Mas o exame pericial, repita-se, por força do momento processual em que se realizou e sem prévia determinação judicial, foi feito tendo como base arquivos fornecidos pela autora, com exceção de cópia obtida junto a cliente dos réus, mas que não contava com o respectivo código-fonte (fls. 659). Não houve, então, efetiva comparação entre os códigos-fonte do programa da autora com o programa dos réus, e sem que seja possível carrear a uma ou a outra parte o ônus da não realização do necessário exame técnico.

Mas não é só. Tendo em vista os dados que possuía o perito, duas das quatro análises constantes do laudo se destinaram à comparação entre os arquivos de computador apresentados pela autora como sendo o programa dos réus e os arquivos encontrados no cliente destes, nada do que seja útil para se saber se configurada a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

contrafação (itens 3.2.1 e 3.2.2, a fls. 661/664).

Outra das análises (item 3.2.4, a fls. 686/691) comparou a interface gráfica dos dois programas, isto é, da apresentação do programa da autora com as imagens fornecidas pela mesma autora como sendo do *software* do réu. Já não fosse isto, as conclusões periciais não explicam em que medida as telas selecionadas mostram a cópia do código-fonte do programa da autora, em especial considerando a aparente dessemelhança entre as imagens e as limitações próprias de cada linguagem de programação.

A análise restante (item 3.2.3, a fls. 665/685), esta sim sobre a “*estrutura dos arquivos do sistema... referente ao cadastro de clientes e o segundo relativo ao cadastro de pedidos do sistema dos réus*” (fls. 665), embora não sobre o código-fonte, concluiu pela similaridade “*em relação à natureza da informação armazenada além dos tamanhos e tipos dos campos*”, mas sem que se saiba se isto se deve às funcionalidades inerentes ao programa ou se existentes formas alternativas para sua expressão, o que é imprescindível para o julgador apreciar, para aferir a incidência ou não da limitação do art. 6º, III, da Lei 9.609/98.

Por tudo isto se entende havido prejuízo causado pela inobservância dos preceitos legais atinentes à produção da prova pericial, bem assim diante do conteúdo do laudo afinal apresentado, que deverá, portanto, ser refeito ou complementado, em face das observações acima e facultado acompanhamento pelas partes.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apenas se mantém o capítulo acessório da sentença, relativa à gratuidade, nos moldes acima.

Ante o exposto, **DÁ-SE PROVIMENTO** aos recursos, em parte quanto à apelação de fls. 1723, para os fins declinados.

CLAUDIO GODOY
relator