



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO

2025.0000360210

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0016279-49.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MICROCAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA., são apelados EBAZAR.COM.BR LTDA e HUGO RAFAEL DAS VIRGENS OLIVEIRA.

ACORDAM, em sessão da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO PASSOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.

São Paulo, 11 de abril de 2025.

ANA PAULA CORRÊA PATIÑO

Relatora

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Apelação Cível nº 0016279-49.2019.8.26.0405

Apelante: MICROCAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA.

Apelados: Ebazar.com.br Ltda e Hugo Rafael das Virgens Oliveira

MM. Juíza de Direito: Mariana Horta Greenhalgh

Comarca de Osasco - Foro de Osasco - 1ª Vara Cível

Voto nº 5305

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a indenização pela suposta contrafação e violação de direitos autorais da Autora. Insurgência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a violação de direitos autorais pela comercialização irregular de software sem licença e (ii) a prova do alegado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A Autora não demonstrou, como lhe competia, que o produto comercializado fosse falsificado ou que violou direitos autorais, não podendo a prova de tais fatos recair sobre os réus. 4. A jurisprudência exige prova técnica para comprovar o uso indevido de programa de computador, o que não foi realizado pela Apelante, que requereu o julgamento antecipado do mérito. Perícia técnica que é de rigor.

IV DISPOSITIVO E TESE.

5. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento: “A violação de direito autoral e a contrafação de programa de computador depende de prova robusta, não podendo ser presumida, além de necessária a prova técnica não realizada nos autos”.

Legislação citada: CF/1988, art. 5º, XXVII; Lei nº 9.279/96, art. 210, I, II e III; Lei nº 9.610/98, art. 7º, XII; Lei nº 9.609/98, art. 9º; CPC, art. 345, I; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1003991-92.2022.8.26.0099, Rel. Costa Netto, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 05.10.2023; TJ-SP, AC nº 1005707-72.2018.8.26.0010, Rel. Costa Netto, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2022; TJ-SP, AC nº 1001719-61.2019.8.26.0704, Rel. Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.202



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vistos.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de e-fls. 562/565 que extinguiu sem resolução do mérito e julgou improcedente a “*Ação de Obrigação de Fazer cc. Indenização por Danos Morais e Materiais*” ajuizada por MICROCAD Computação Gráfica, em face de Mercado Livre e Hugo Rafael das Virgens Oliveira.

Sucumbente, a Autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Inconformada, apelou a Autora (e-fls. 568/584), sustentando que é proprietária de Patente de programa de computador denominado Topocad2000, devidamente registrado junto ao INPI, e que o documento de patente lhe confere por 50 anos os direitos de exclusividade sobre a comercialização de tal produto e o uso da marca.

Narra que desde o ano de 2015 tem sofrido com a venda de versões pirateadas por vendedores não autorizados, entre ele o corréu Hugo Rafael na plataforma Mercado Livre, lhe causando grandes danos materiais e morais.

Pontua que contrariando seus próprios termos de uso, a plataforma Ré decidiu por permitir a venda do produto falsificado sem qualquer punição, se limitando a retirar os anúncios denunciados.

Defende que o programa só poderia ser comercializado pela Apelante, pois é seu titular, e que o Apelado MERCADO LIVRE, não fez qualquer prova de que tentou resolver, ou de que tem atitudes preventivas, para evitar ou coibir a pirataria, permitindo o uso irrestrito de produtos “piratas” em sua plataforma.



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ressalta que demonstrou a concorrência desleal por parte do Réu, que oferece preços totalmente impraticáveis para a Autor, a única autorizada a revender o produto legalmente.

Defende, ademais, que é de rigor o acolhimento dos pedidos indenizatórios, na forma do art. 210, incisos I, II e III, da Lei nº 9.279/96 - que “Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.”

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando-se “o apelado a todos os pedidos feitos na exordial, em grau máximo, bem como condenar os Apelados solidariamente, aos DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS, tendo em vista a conduta criminosa e danosa de um réu e omissiva do outro.”

Contrarrazões de e-fls. 596/619, pelo Apelado Mercado Livre, sem a apresentação de contrarrazões pelo corréu Hugo.

É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da questão de fundo.

Em apertada síntese do necessário, consoante o relatório da r. sentença alega a Autora que (e-fls. 562): “...é titular da marca TOPOCAD2000, programa de computador patenteado e com registro no INPI e que, em consulta na plataforma da ré, tomou conhecimento de que o segundo requerido utiliza a plataforma da ré para promover a venda do programa do autor por preço mais baixo. Denunciou os anúncios. Ocorre que o segundo réu criava outras publicações.”



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cinge-se a questão ao bloqueio da conta do vendedor Réu e aos pedidos indenizatórios, solidariamente entre os Apelados, considerando a violação de direito autoral pela comercialização irregular de software sem a respectiva licença.

Inicialmente, a contumácia do corréu Hugo em relação a ausência de defesa na origem não importa na verdade dos fatos, pois a questão em apreço afeta diretamente o Mercado Livre, nos termos do art. 345, I, do CPC.

O sistema jurídico tutela os direitos autorais, entre os quais os programas de computador, como no caso em comento (art.5º, inc. XXVII, da Constituição Federal, art. 7º, XII, da Lei 9.610/98 e art. 9º da Lei nº 9.609 /98), só comportando a exploração por terceiro, sob pena de contrafação (art. 5º, VII da legislação autoral), em caso de consentimento expresso do titular ou quando cair em domínio público.

A Apelante é titular do programa TOPOCAD2000, questão essa que não ficou controvertida e que foi demonstrada por prova documental.

De outra banda, não demonstrou a Apelante, como lhe competia nos termos do art.373, I, do CPC, que o produto comercializado pelo corréu Hugo fosse falsificado ou que efetivamente violou direito autoral da Apelante, tampouco que detenha a exclusividade da exploração de seu programa, não podendo a prova de tais fatos recair sobre os Réus, pois se trata de prova de fato negativo.

Como bem pontado pelo Juízo de primeira instância, a contrafação dos produtos poderia ter sido demonstrada por prova técnica a cargo da Autora, mas não logrou êxito em requerê-la ou demonstrar os

fatos.

Observo que a Apelante postulou genericamente a produção dos meios de prova, inclusive a pericial às e-fls. 20, mas, às e-fls. 465, requereu o julgamento antecipado do mérito, contentando-se com as provas documentais produzidas.

A jurisprudência é remansosa sobre a necessidade de prova técnica que comprove o uso indevido de programa de computador de titularidade do autor.

Espelhando esse entendimento, assim se posiciona este E. TJSP e esta 2ª Câmara de Direito Privado, em casos análogos, sem o grifo no original:

“Direito Autoral. Ação de indenização. Programa de computador (Software). Utilização sem a devida licença. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Desacolhimento. Gratuidade. Necessidade não comprovada. Mérito. Prova pericial realizada que comprova a utilização sem a devida licença. Indenização devida. Valor de mercado comprovado. Em casos de utilização sem a devida licença de programa de computador, a indenização deve ser fixada em favor do titular dos direitos autorais no equivalente ao décuplo do valor de mercado. Precedentes. Recurso desprovido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1003991-92.2022.8.26 .0099 Bragança Paulista, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 05/10/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2023)

“Direito Autoral. Ação declaratória cumulada com

indenização. Contrafação e programa de computador (Software). Sistema Capta. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus. Desacolhimento. Prova pericial realizada por profissionais qualificados que comprovaram a existência de contrafação, constatando-se a cópia do Sistema Capta pelo sistema desenvolvido pelos réus. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10057077220188260010 SP 1005707-72.2018 .8.26.0010, Relator.: Costa Netto, Data de Julgamento: 10/11/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA PRECEDIDA DE CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVAS - DIREITO AUTORAL – PERÍCIA QUE COMPROVOU A UTILIZAÇÃO DE 11 (ONZE) SOFTWARES SEM A OBTENÇÃO DAS DEVIDAS LICENÇAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – CABIMENTO – MAJORAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO SE MOSTRA INSUFICIENTE – ATO ILÍCITO INCONTROVERSO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ E TJSP DE QUE, TRATANDO-SE DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, A INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA EM VALOR EQUIVALENTE A 10 (DEZ) VEZES DO VALOR DE MERCADO DE CADA PROGRAMA UTILIZADO SEM LICENÇA – APLICAÇÃO DO CARÁTER PUNITIVO, A FIM DE INIBIR A PRÁTICA EM QUESTÃO, PENALIZANDO O INFRATOR - OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 9.610/98 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO

INCIDIR DA DATA DO EVENTO DANOSO, CONFIGURADO DA CONSTATAÇÃO DA CONTRAFAÇÃO, ATRAVÉS DA PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – SÚMULAS Nº 43 E 54 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, DANDO-SE TOTAL PROCEDÊNCIA À INICIAL.” (TJ-SP - AC: 10017196120198260704 SP 1001719-61.2019 .8.26.0704, Relator.: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2020)

Demais disso, sendo contrafação um fato grave, a mera oferta do produto por preço inferior, não pode fazer presumir a falsificação ou o uso indevido do produto, sendo necessária a prova robusta dos fatos.

Nos termos expostos, a sentença deve ser mantida na inteireza.

Em razão do resultado do julgamento, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ficam as partes científicas de que o julgamento dos embargos de declaração, eventualmente opostos em face do presente acórdão, será realizado nos termos da Resolução nº 549/2011, do Órgão Especial desta Corte, publicada no DJe de 25 de agosto de 2011, facultada a manifestação contrária, em 10 (dez) dias.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO

infraconstitucional e constitucional, observando o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (STJ).

Providencie a Zelosa serventia as anotações
de e-fls. 678.

Diante do exposto, por meu voto, **NEGO**
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

CORRÊA PATIÑO

Relatora