Registro: 2021.0000146699

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Agravo de Instrumento nº 2026812-16.2021.8.26.0000

Comarca: Jaú − 3ª Vara Cível

MM. Juíza de Direito Dra. Daniela Almeida Prado Ninno

Agravante: Star − Soluções em Tecnologia Avançada para Retail Ltda.

Agravada: Supermercados Jaú Serve Ltda.

DECISÃO MONOCRÁTICA (VOTO Nº 22.792)

Vistos *etc.*

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de produção antecipada de prova pericial para verificação de uso indevido de software, ajuizada por Star − Soluções em Tecnologia Avançada para Retail Ltda. contra Supermercados Jaú Serve Ltda., indeferiu a realização da prova sem ciência prévia da requerida, ***verbis***:

> "Vistos.
>
> Trata-se de ação de produção antecipada de provas com pedido de liminar inaudita altera parte em que a requerente alega ter celebrado contrato de prestação de serviços com a requerida, o qual foi rescindido por esta após

seis meses. Alega que a requerida se recusou a permitir vistoria de seus equipamentos pela requerente para verificação da efetiva cessação de uso dos produtos da requerente. Afirma haver indícios de que ex-colaboradores da requerente estejam prestando serviços à requerente. Pede a realização de perícia, inaudita altera parte, para que se verifique a utilização de softwares da requerente nos equipamentos da requerida, bem como a constatação da presença de pessoas que relaciona em seu estabelecimento.

Os arts. 13 e 14, § 3º, da Lei nº 9.609/98 estabelecem a possibilidade de vistoria prévia em caso de procedimentos cíveis destinados a imposição de obrigação de cessação do uso indevido de programa de computador.

Entretanto, é certo que, para a concessão de referida ordem inaudita altera parte, é necessária a presença de elemento de probabilidade do uso indevido dos programas referidos pela parte contrária. Neste sentido, a jurisprudência:

> 'ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO CAUTELAR DE VISTORIA E BUSCA E APREENSÃO. USO INDEVIDO DE SOFTWARE. ADMISSIBILIDADE. SUSPEITA CONCRETA DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. HIPÓTESE EM QUE A NEGATIVA, ADEMAIS, INVIABILIZARIA A APURAÇÃO, UMA VEZ CITADA A DEMANDADA. DECISÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO'. (Agravo de Instrumento nº 0037711-59.2011.8.26.0000, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. em 07/04/2011). Negritei.

> 'CAUTELAR - Pretendida concessão de liminar de vistoria, busca e apreensão - Alegação de provável utilização de programas de computador não autorizados pelo titular do respectivo direito autoral - Demonstração dos pressupostos legais do fumus boni júris e do periculum in mora - Inteligência, ademais, dos artigos 13 e 14 da Lei 9.609/98 - Necessidade, porém, de prestação de caução real ou fidejussória, na forma do art. 835 do

CPC − Agravo conhecido diretamente e provido'. (Agravo de Instrumento nº 0526551-14.2010.8.26.0000, Rel. Des. Sebastião Carlos Garcia, j. em 02/12/2010)

Alega a requerente que tais indícios decorreriam da negativa da requerida quanto a permissão de acesso a seu sistema para verificação da existência ou não de uso não autorizado, bem como informações sobre contratação de ex-colaboradores seus pela requerida.

Ora, a Lei nº 9.609/98, ao dispor sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização, não impõe ao contratante de referidos serviços a obrigação de liberar acesso ao contratado quando do encerramento da avença firmada entre as partes.

Outrossim, a proposta de fls. 21 e seguintes, submetida pelo requerente ao requerido, também não prevê a assunção pela requerida de tal obrigação.

Nestes termos, a mera negativa de acesso pela requerente aos equipamentos de informática da requerida não afigura, 'primo occuli', indício de uso indevido dos programas de propriedade desta pela primeira.

No que tange a alegação de que a requerida teria contratado ex-colaboradores da requerente, nada há nos autos que indique que o rol de fls. 71 corresponda a efetivos ex-funcionários da requerente. Na verdade, em referida relação, há indicação de outras empresas a que estariam ou teriam estado ligados. Ademais, nada há nos autos que relacione tais pessoas à requerida.

Nestes termos, por completa ausência de indícios de que a requerida venha se locupletando indevidamente com programas de propriedade da requerida, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada para realização da

perícia em apreço sem prévia ciência da requerida.

Por outro lado, considerando os termos do art. 13, 14, § 3º, e 15 da Lei nº 9.609/98, DEFIRO a produção antecipada da prova pleiteada, nomeando para realização da vistoria solicitada o perito LEONARDO HENRIQUE SATIRO CATANI, o qual deverá orçar seus honorários no prazo de 15 dias.

Cite-se para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos.

Intime-se". **(fls. 95/96, dos autos de origem)**.

Alega a agravante, em síntese, que ***(a)*** concedeu à agravada licença de uso de seus softwares, mediante contraprestação; ***(b)*** a agravada, então, requereu a rescisão do contrato, o que foi imediatamente aceito; ***(c)*** solicitou, todavia, que fosse permitido seu acesso ao estabelecimento da agravada, para que pudesse verificar se o uso dos programas tinha sido efetivamente encerrado, o que foi por ela rejeitado; ***(d)*** há fortes indícios de que a agravada continue utilizando indevidamente seus softwares; ***(e)*** a ciência prévia da agravada comprometerá a diligência a ser realizada pelo perito e, consequentemente, a perda de objeto do presente procedimento.

Pleiteia antecipação de tutela recursal para que seja determinada a realização da perícia antes da citação da parte contrária e, a final, a reforma da decisão recorrida.

Petição da agravante à fl. 11 requerendo, subsidiariamente ao pedido liminar formulado em sua minuta recursal, o deferimento de efeito suspensivo.

O recurso foi inicialmente distribuído à 3ª Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador JOÃO PAZINE NETO, que proferiu o seguinte despacho à fl. 14:

> "Excelentíssimo Sr. Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado.
>
> Verifico que a matéria veiculada nesse agravo de instrumento não se encontra elencada na competência do Direito Privado I. Pelo que se pode vislumbrar do instrumento, trata-se de decisão proferida em ação de produção antecipada de provas, sob o fundamento de suposta utilização ilegal, pela Ré, de propriedade industrial da Autora (programas de computador POSCS/HUB, CONSC, CSDEVO e CSVA), matéria que, salvo melhor juízo, se enquadra na competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos da Resolução 623/2013 deste Tribunal (art. 6º).
>
> Desse modo, represento a Vossa Excelência para análise e para determinar, se assim entender, nova distribuição, com oportuna compensação".

O ilustre Presidente da Seção de Direito Privado, Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA, determinou, então, à fl. 16, a redistribuição do recurso a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

Recurso a mim redistribuído (fl. 18).

É o relatório.

Data maxima venia, pretendem os autores a proteção de seu direito autoral (software e base de dados), matéria que não se enquadra na competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (art. 6º da Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça).

Leia-se o art. 7º da Lei 9.610/98 (Lei do Direito Autoral):

> "**Art. 7º**. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: (...)
>
> **XII** – os programas de computador."

Desta forma, ***data venia***, o presente recurso deve ser conhecido e julgado por uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I (1ª a 10ª), cuja competência decorre do art. 5º, I.30 da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal.

A conferir, relativamente a conflitos entre Câmaras, acórdão do egrégio Grupo Especial da Seção do Direito

Privado:

> "CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DIREITOS AUTORAIS. Ação de obrigação de fazer c.c indenização. Software. Alegação de violação dos direitos autorais e de consequente concorrência desleal. Ação fundada em preceitos das leis 9.609/98 e 9.610/98. Demanda atinente à matéria de competência preferencial da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado – Artigo 5º, II.30, da Resolução nº 623/2013, deste Tribunal – Competência da 7ª Câmara de Direito Privado – Reconhecida a competência da Câmara suscitada." **(CC 0020823-97.2020.8.26.0000, COSTA NETTO; grifei).**

Relativamente à primeira instância, acórdãos da colenda Câmara Especial:

> "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de produção antecipada de provas distribuída livremente à 39ª Vara Cível da Capital. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem. Descabimento. Demanda que versa sobre proteção da propriedade intelectual de softwares, regulamentada pela Lei nº 9.609/98. Matéria não incluída no rol de competência definido no artigo 2º da Resolução do Órgão Especial nº 763/2016. Competência do MM. de Direito Juiz suscitado da 39ª Vara Cível da Capital." **(CC 0008446-94.2020.8.26.0000, DIMAS RUBENS FONSECA; grifei).**

> "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de produção antecipada de provas, distribuída livremente à 18ª Vara Cível da Capital. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem. Descabimento. Demanda que versa sobre

proteção da propriedade intelectual de softwares, regulamentada pela lei nº 9.609/98. Matéria não incluída no rol de competência definido no artigo 2º da Resolução do Órgão Especial nº 763/2016. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 18ª Vara Cível da Capital, ora suscitado." **(CC: 0050373-11.2018.8.26.0000, ISSA AHMED; grifei).**

Da 5ª Câmara de Direito Privado:

"Direito Autoral – Software - Pretendida proteção de propriedade intelectual – Matéria que diz com a competência das varas cíveis, e não das varas empresariais. Direito Autoral - Software – Requerido que foi contratado para desenvolver programa de computador, com a cessão dos respectivos dos direitos patrimoniais aos demandantes, prevendo-se, ademais, a participação do réu em futura e eventual alienação a terceiro – Denúncia do contrato pelo demandado, que ainda ameaça expressamente os autores de desligar o programa – Obrigações de fornecimento do código-fonte e de todas as respectivas alterações e atualizações aos requerentes e de não realizar o desligamento, intermitência ou de obstar o perfeito funcionamento da plataforma corretamente impostas ao demandado – Expectativa de direito do demandado que desapareceu com a resolução do contrato de parceria – Fixação de honorários segundo os critérios de equidade – Necessidade, no caso - Recurso do réu desprovido e provido o apelo adesivo." **(Ap. 1034266-29.2019.8.26.0002, A. C. MATHIAS COLTRO; grifei).**

Das Câmaras Empresariais:

"Direito do autor. Oposição em ação de obrigação de não fazer que

reivindica a propriedade de software de computador. Matéria disciplinada na Lei de Propriedade Intelectual de Programas de Computador (Lei nº 9.609/98). Proteção, ademais, que é a mesma conferida às obras literárias (legislação de direitos autorais). Incompetência da Câmara Reservada de Direito Empresarial. Competência da Seção de Direito Privado I desta Corte. Precedentes das Câmaras especializadas nesse sentido. Existência, ademais, de prevenção da 9ª Câmara de Direito Privado, que julgou apelação tirada na oposição. Julgamento suspenso, suscitado conflito de competência perante a Turma Especial." **(AI 2213655-65.2016.8.26.0000, ARALDO TELLES; grifei)**.

"Competência recursal. Direitos autorais. Medida cautelar inominada fundada em violação a direitos autorais. Pretensão de impedir a veiculação e utilização de obra musical protegida pela Lei nº 9.610/98. Matéria não compreendida no rol daquelas reservadas à Câmara de Direito Empresarial pelas Resoluções nº 538/2011 e 558/2011 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Reconhecimento das peculiaridades principiológicas e da distinção normativa entre tais direitos e os de propriedade industrial. Apreciação e julgamento pelas Câmaras integrantes da Seção de Direito Privado I desta E. Corte. Observância do disposto no Anexo ao Provimento nº 71/2007, artigo 2º, III, a, da Resolução nº 194/2004, com redação modificada pelo artigo 1º da Resolução nº 281/2006. Precedente do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça Competência da Câmara suscitada. Dúvida procedente." **(Conflito de Competência 0244940-52.2012.8.26.0000, JOSÉ REYNALDO; grifei)**.

"DIREITO AUTORAL. UTILIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE SEM LICENÇA. Do exame do pedido e da causa de pedir, vê-se que a matéria recursal está fundada na Lei de Propriedade Intelectual de Programas de Computador (Lei nº 9.609/98). Assim, esta Câmara

Empresarial não é competente para o julgamento do recurso. Nos termos da Resolução nº 623/2013, incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 1 a 10 a competência para julgamento das ações e execuções que versem sobre 'direito de autor' (art. 5º, I.30). Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição." **(Ap. 0037277-85.2011.8.26.0577, CARLOS ALBERTO GARBI; grifei)**.

"Competência. Res. 538/2011. Matéria ligada a direito autoral e disciplinada pela Lei 9.609/98 que não se insere na competência exclusiva das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Não conheceram do recurso e determinaram a redistribuição." **(AI 0124870-06.2012.8.26.0000, MAIA DA CUNHA; grifei)**.

Enfatizo que, como lembrou o Desembargador GILBERTO PINTO DOS SANTOS ao relatar, neste Tribunal, a Ap. 0030875-50.2009.8.26.0482, a divisão de matérias dentro de sua estrutura, promovendo a especialização das Câmaras de julgamento, responde a determinação de ordem constitucional, *"com o fim de corroborar na 'razoável duração do processo' e propiciar 'os meios que garantam a celeridade de sua tramitação' (CF, art. 5º, LXXVIII, incluído pela E.C. n.º 45/2004)"*.

Há, efetivamente, que se prestigiar a divisão de competências, inspirada nos princípios constitucionais lembrados, em busca da consolidação de jurisprudência e da maior coerência dos julgamentos, aspiração primordial do legislador processual civil de 2015:

> "**Art. 926.** Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".

Comentando o dispositivo, ALESSANDRA RAMALHO anota:

> "A teoria dos precedentes vem a ser a grande inspiração para a aplicação da uniformização da jurisprudência, que fará que os precedentes não sejam apenas uma forma de persuadir os juízes, mas sim, de demonstrar seu direito.
>
> A segurança jurídica é um dos principais benefícios trazidos pela nova lei processual, proporcionando a estabilidade das decisões e decisões mais justas e igualitárias." **(A uniformização da jurisprudência no novo Código de Processo Civil; https://jus.com.br/artigos/61037/a-uniformizacao-da-jurisprudencia-no-novo-codigo-de-processo-civil).**

Trata-se, diz FRANCIS TED FERNANDES ao estudar os dispositivos do novo CPC a propósito da uniformização da jurisprudência dos Tribunais, também, da coerência das decisões judiciais, que prestigia o Poder Judiciário aos olhos dos jurisdicionados. Coerência que diz com a integridade das decisões, que não devem destoar *"de outras decisões já prolatadas sobre o mesmo tema e envolvendo as mesmas circunstâncias."* Assim, anota, nessa linha da maior segurança jurídica e da maior estabilidade jurídica das relações sociais, foram editados não só o citado art. 926, mas também os arts. 489 e 927 do CPC (O sistema de precedentes do novo CPC, o dever de

integridade e coerência e o livre convencimento do juiz, artigo doutrinário ***in*** https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI248774,81042-+sistema+de+precedentes+do+novo+CPC+o+dever+de+integridade+e).

Diante disso, de rigor, efetivamente, a suscitação de **conflito negativo de competência**, nos termos do art. 66, II, do CPC e do art. 13, I, "e", do Regimento Interno deste Tribunal.

Todavia, cumpre, em casos de urgência, antes de determinar o encaminhamento devido em termos de redistribuição, prover acerca da liminar pedida pela parte recorrente. Assim agindo, o juiz incompetente busca evitar perecimento de direito, cabendo, é certo, a reapreciação de eventual medida antecipatória pelo juiz competente (STJ, AgRg no REsp 1.022.375, CASTRO MEIRA; TJSP, AI 0056142-73.2013.8.26.0000, GOMES VARJÃO; TJSP, AI 0073097-82.2013.8.26.0000, ÊNIO ZULIANI; e TJSP, ED 1.049.076-3/01, WINDOR DOS SANTOS). A conferir, a respeito, o comando do § 4º do art. 64 do CPC.

Pois bem.

Diante do risco de perda de utilidade do presente procedimento de produção antecipada de prova, caso a agravada seja citada antes da realização da diligência, defiro efeito suspensivo ao recurso.

Oficie-se.

Ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado.

São Paulo, 1º de março de 2021.

CESAR CIAMPOLINI
Relator