



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Privado

Registro: 2021.0000510373

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0006120-95.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado NELSON ALBERTO GONÇALVES, é apelado/apelante VANDER STEFANO PITOL e Apelado NORTIX INFORMÁTICA S/S LTDA - EPP.

**ACORDAM**, em sessão permanente e virtual da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 30 de junho de 2021.

**BERETTA DA SILVEIRA**

**Relator**

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Privado

**VOTO Nº: 47636**

**Apelação Cível Nº 0006120-95.2019.8.26.0001**

**COMARCA: São Paulo**

**Apelante/Apelado: Nelson Alberto Gonçalves**

**Apelado: Nortix Informática S/s Ltda - Epp**

**Apelado/Apelante: Vander Stefano Pitol**

**Interessado: Conseda Data Systems Ltda**

***APELAÇÕES. Ação declaratória de nulidade de registro cumulada com obrigação de não fazer e indenizatória por danos materiais e morais. Procedência parcial dos pedidos. Insurgência de ambas as partes. Autor busca reparação por danos materiais e morais, bem como a condenação do apelado em litigância de má-fé. Réu a inversão do julgado. Violação de Direito Autoral/Intelectual. Softwares, sistemas e programas de computador com registros no INPI, utilizados sem a devida autorização do titular denominado Banco de Dados de Veículos de Leilão – BDVL e seus acessórios, descritos e caracterizados na inicial. Registros dos programas de computador em nome do Autor. Titularidade reconhecida por ocasião do julgamento do Recurso de apelação nº 0011684-39.2005.8.26.0068, com trânsito em julgado, garantindo sua exclusividade de comercialização em todo território nacional à empresa Nortix Informática. Decisão alcançada pelos efeitos da coisa julgada material, não sendo possível nestes autos efetuar nova discussão acerca do tema, a teor dos artigos 502 e 508 do Código de Processo Civil. Coisa julgada tem proteção constitucional e não pode ser afastada. Precedentes desta relatoria e da 4ª Câmara de Direito Privado. Ausência de prova do nexo de causalidade entre o ato supostamente ilícito e o dano tido por experimentado. Responsabilidade não configurada. Ademais, para que se condene alguém a indenizar por danos emergentes ou lucros cessantes, a parte prejudicada deverá demonstrar a ocorrência e a extensão do dano patrimonial. Não há provas dos lucros cessantes que eventualmente tenha sofrido o requerente, pois não se presumem. Indenizações afastadas. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé. Não constatação de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.***

Trata-se de **APELAÇÕES** interpostas em face da sentença de fls. 3.330/3.333, proferida pela ilustre juíza Ariane de Fátima Alves



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Privado

Dias Paukoski Simoni, de relatório adotado, que julgou **PROCEDENTE – em parte**, a ação declaratória de nulidade de registro cumulada com obrigação de não fazer e indenizatória por danos materiais e morais proposta por Nelson Alberto Gonçalves em face de Vander Stéfano Pitol.

Apelam as partes.

O autor (fls. 3.339/3.344), alegando, em síntese, que entende cabível a indenização ao titular da obra pelos danos experimentados, em caráter punitivo, pois não se trata de mero inconveniente e sim violação com falso ideológico em registro público, em declarar como próprio o software de outrem, bem como o uso indevido dos programas de computador que pode gerar confusão para o consumidor e conseqüentemente, desvio de clientela. Busca igualmente reparação por danos morais, condenação do apelado em litigância de má-fé e sucumbência apenas em favor do autor, com majoração dos honorários.

Por sua vez, busca o requerido a reforma do julgado, argumentando, em suma: **a)** que os registros apresentados pelo autor junto ao INPI, foram obtidos de forma um tanto suspeita, posteriormente aos pedidos de registro protocolados pelo réu; **b)** que o documento do réu foi protocolado em 19.01.2005, enquanto do recorrido em 2010; **c)** não foi observado o contrato entabulado entre as empresas Nortix e Conceda, no qual comprova que o recorrido foi contratado para aperfeiçoar o banco de dados existentes e de propriedade do apelante; **d)** não foi observado o “Instrumento Particular de Confissão de Dívida”. Por fim, alega que a propriedade dos programas era do Recorrente, tanto no aspecto legal, ante os contratos efetuados com a Nortix e



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Privado

pelo pedido de registro junto ao INPI anteriores ao do Recorrido, mas também pelo aspecto moral e ético (fls. 3.352/3.365).

Tendo em vista a certidão de fls. 3.465, apenas a assistente Nortix Informática S/S Ltda, apresentou contrarrazões às fls. 3.378/3.464).

Ao julgamento virtual não se fez oposição.

**É o RELATÓRIO.**

Trata-se de ação declaratória de nulidade de registro cumulada com pedido cominatório e indenização por danos materiais e morais ajuizada por NELSON ALBERTO GONÇALVES em face de VANDER STÉFANO PITOL, com o objetivo de impedir o uso desautorizado de seus programas de computador por parte do réu, com anulação de pedido de registro protocolados junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial e, por fim, indenização por danos materiais e morais oriundos da violação de direitos autorais.

Narra a inicial que o autor é titular dos direitos de propriedade intelectual do *software* denominado Banco de Dados de Veículos de Leilão – BDVL, Sistema de Risco Seguro, Sistema de roubo e furto e Sistema de salvados, possuindo registro no INPI. Ocorre que o réu estaria utilizando-os para fins econômicos sem autorização de uso, caracterizando ato ilícito, nos termos do art. 28, da Lei nº 9.610/1998. Pugnou pela concessão da tutela antecipada para



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Privado

suspender os registros dos programas de computadores efetuados pelo réu perante o INPI sob os protocolos n.ºs 06553-1, 06551-4, 06550-2 e 06552-6. Bem como a procedência da ação para condenar o réu na obrigação de abster-se de usar os sistemas de computadores Sistemas de Veículos de Leilão, Sistema de Roubo e Furto, Sistema de Risco Seguro e Sistema de Salvados, e anular os registros junto ao INPI efetuados pelo requerido e adjudicá-los ao autor, pleiteando, no final, pela condenação em indenização por danos materiais e morais.

Consta do dispositivo da sentença:

*“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE** o pedido para (i) condenar o réu na obrigação de abster-se do uso dos programas de computador softwares Banco de Dados de Veículos de Leilão – BDVL ou Sistema de Veículos de Leilão, Sistema de Roubo e Furto, Sistema de Risco Seguro e Sistema de Salvados, sob pena de multa diária em caso de descumprimento em R\$1.000,00, limitada a R\$50.000,00; bem como (ii) declarar a nulidade dos registros promovidos pelo réu perante o INPI sob os protocolos n.ºs. 06553-1, 06551-4, 06550-2 e 06552-6, ficando, neste ponto, confirmada a tutela concedida.*

(...)

*Em razão da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais serão suportadas em igual proporção pelas partes,*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Privado

*respondendo cada qual pelo pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, ante a vedação de compensação pelo art. 85, § 14 do CPC, que fixo em R\$3.000,00 (três mil reais) para cada parte, suficiente a remunerar os serviços prestados e condizente com a complexidade da lide”.*

Pois bem.

De proêmio, respeitada a argumentação deduzida pelo Réu/apelante, é flagrante que a questão relativa à titularidade/autoria dos programas de computador *softwares* Banco de Dados de Veículos de Leilão – BDVL ou Sistema de Veículos de Leilão, Sistema de Roubo e Furto, Sistema de Risco Seguro e Sistema de Salvados (cf. descrito na inicial) à espécie se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada, tendo sido expressamente decidida em sede de recurso de apelação nº 0011684-39.2005.8.26.0068, de minha relatoria, com certidão do trânsito em julgado em 29.10.2019.

Confira-se, o excerto do respectivo voto condutor:

“Cumpre destacar que a autora ora apelante celebrou com o Sr. Nelson Alberto Gonçalves - Cessão de Direitos de Programas de Computador, conforme documentos acostados aos autos às fls. 19/20 – vol. I e 194 (do apenso do vol. V), no qual Nelson autoriza a cessionária (Nortix) a registrar os Programas de Computadores: “Sistema Risco Seguro, Sistema e Banco de Dados de Roubo e Furto, Sistema e Banco de Dados de Veículos Apreendidos, Rotinas de Importação e Exportação de Dados, Rotinas de Cruzamento de Dados, Rotinas de Backup, Rotinas de Transferência Automática



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Privado

e Atualização das Bases de Dados, Sistema Pátio DETRAN/SP, Sistema e Banco de Dados de Veículos de Leilão, Sistema de Gerenciamento de Salvados, Sistema Carro Fácil”, chamado de BDVL, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, cedendo, de forma não onerosa, todos os direitos patrimoniais e ele relativos (arts. 49, 50 e 51 da Lei 9.610/98).

Aliás, consta dos autos vários certificados de registros de programas de computador junto ao INPI, todos de autoria do Sr. Nelson Alberto Gonçalves com validade de 50 anos, e que lhe confere exclusividade de utilização do *software* e proteção contra terceiros (fls. 25, 42 e 189/192 – apenso do vol. V).

Portanto, a autora comprovou o registro dos programas de computador em nome de Nelson Alberto Gonçalves, folhas citadas acima, no INPI, garantindo sua exclusividade de comercialização em todo o território nacional, nos termos do art. 3º da Lei 9.609/98, haja vista o contrato de cessão de direitos que celebrou com o criador dos programas (fls. 19/20 do vol. I e 194 do apenso vol. V)”. grifei

A propósito, peço licença para transcrever trecho do voto do ilustre Desembargador Ênio Zuliani, quando do julgamento da Apelação Cível nº 0147611-13.2007.8.26.0001, pela Quarta Câmara de Direito Privado, em que foi apelante Vander Stéfano Pitol e apelado Nelson Alberto Gonçalves:

*“O apelante não é titular e a pessoa jurídica Conceda muito menos o é. Ao contrário e aí ingressa um dos efeitos da decisão produzida*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Privado

*na vizinha Câmara (a Terceira), porque os efeitos da coisa julgada afetam, sobremaneira, qualquer tentativa empresarial de subtrair dos titulares dos direitos obtidos no INPI, os direitos correspondentes ao registro que se equipara ao do invento. Eventual aproveitamento da obra aperfeiçoado poderá ensejar outras providências e nunca a transformação do registro, como se pretende obter com a tentativa de impedir a procedência da ação declaratória. Na verdade e pelo fato de o autor ser o titular do registro, a ação só é julgada devido a resistência do apelante contra todas as evidências. O laudo pericial não retira a força do reconhecimento da licença concedida pelo INPI". O ven. Acórdão transitou em julgado em 23 de outubro de 2019.*

Logo, descabe qualquer discussão acerca do mérito do quanto decidido.

Veja, a coisa julgada material – nos limites do novo Código de Processo Civil - é a imutabilidade e indiscutibilidade dos efeitos substanciais da decisão judicial que aprecie o mérito. Não é instituto confinado ao direito processual. Ela tem acima de tudo o significado político-institucional de assegurar a firmeza das situações jurídicas, tanto que erigida em garantia constitucional (CF, art. 5º, XXXVI).

Portanto, não é possível retornar ao tema quando já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada material e, por conseguinte, impassível de retificação nesta seara, ante a eficácia preclusiva prevista nos arts. 502 e 508, do CPC/2015, *in verbis*:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Privado

autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

(...)

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. g.n.

Neste sentido, anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, na obra “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”: “*A eficácia preclusiva prejudicial da coisa julgada impõe que premissa coberta pela res judicata seja respeitada em todo e qualquer julgamento em que a questão se coloque como antecedente lógico da conclusão do juiz noutro feito*” (STJ-1ª T., REsp 1.063.792, Min. Luiz Fux, j. 10.11.09, DJ 7.12.09)” - Editora Saraiva, 44ª edição, notas 4 e 5 ao art. 474 do CPC/1973, p. 555.

Bem de ver, portanto, que não é possível reabrir toda uma discussão acerca da autoria e titularidade dos *softwares* (já citados no julgado) quando houve decisão expressa coberta pelo manto da coisa julgada.

Ressalte-se ainda que, a Apelação Cível nº 0112691-76.2008.8.26.0001, julgada por esta relatoria em 24.09.2019. negou provimento ao recurso da Conseda Data Systems Ltda ratificando o quanto decidido nos autos de nº 0011684-39.2005.8.26.0068, que reconheceu a autora



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Privado

Nortix Informática como a detentora dos direitos relativos ao programa/software  
Banco de Dados de Veículos de Leilão – BDVL.

Embora ainda não tenha transitado em julgado, o acórdão está apto a produzir plenos efeitos, pois não se tem notícia de recursos na Instância Superior com efeito suspensivo.

Some-se a isso, o fato de o réu não ter comprovado a anterioridade de registros em seu nome perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI do programa denominado BDVL, ônus do qual não se desincumbiu no momento oportuno, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No que tange aos pedidos de danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, em que pese o esforço do autor, tem-se que a r. sentença recorrida analisou e decidiu corretamente as questões suscitadas.

Indeniza-se o dano concreto, real, aquele que efetivamente se verificou. Não, no entanto, o dano remoto, abstrato, imaginado, hipotético, pois o registro do *software* não chegou a ser efetivado pelo Réu.

A respeito do tema, Álvaro Villaça Azevedo, esclarecendo que o modelo da legislação italiana (artigo 1223 do Código Civil Italiano) “*não destoa do nosso, pois nossa legislação, com apoio na doutrina e jurisprudência, não admite indenização por dano imaginário, imprevisível ou presumido*”, faz, entretanto, distinção esclarecedora, apoiado em lição de Francesco Messineo, no sentido da exata compreensão de que o “*lucro cessante*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Privado

*é o elemento negativo dos danos diretos e, juntamente com o elemento positivo (o dano emergente), compõe figura inconfundível com os danos indiretos, exorbitantes da relação de causa e efeito entre descumprimento e dano” (Teoria Geral das Obrigações, 5ª ed., RT, pág. 229).*

Relembre-se, ainda, pela pertinência, a lição de CARVALHO SANTOS: *“Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos. Nesse sentido é que se deve entender a expressão legal razoavelmente deixou de lucrar” (Código Civil Interpretado, Freitas Bastos, 8ª Edição, volume XIV, página 255).*

A propósito, já se decidiu: *“Responsabilidade Civil. Lucros cessantes não se presumem. Necessidade de demonstração plena de sua existência. Verba indevida. Recurso não provido” (RJTJSP 99/140).*

Como é cediço, os lucros cessantes devem ser tidos como aquilo que a pessoa razoavelmente deixou de perceber, devendo ser sopesados com cautela: *“... tratando-se de bem ou interesse futuro, ainda não pertencente ao lesado, estaremos diante do lucro cessante. Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como também da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. “Programa de responsabilidade civil”, 4ª. ed. São Paulo:*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Privado

Malheiros Editores, 2003, p. 91-92).

Assim, para conceder a indenização de perdas e danos, o juiz deverá considerar se houve: dano positivo ou emergente, que consiste num *déficit* real no patrimônio do credor, e dano negativo ou lucro cessante, relativo à privação de um ganho pelo credor, ou seja, o lucro que ele deixou de auferir em razão de descumprimento da obrigação pelo devedor. (RT, 434:163 e 494:133, Maria Helena Diniz, CC Anotado, p. 748, Saraiva, 2ª Ed., 1996.).

Em outras palavras, para que se condene alguém a indenizar por danos emergentes ou lucros cessantes, a parte prejudicada deverá demonstrar a ocorrência e a extensão do dano patrimonial.

Mister consignar, que a r. sentença corretamente assentou que “(...) *impõe-se a improcedência do pedido, na medida em que o autor não comprovou, na inicial, os danos emergentes e os lucros cessantes alegados, isto é, decréscimo patrimonial, requisito imprescindível para a caracterização do dever reparatório, nos termos do art. 389 do Código Civil.*”

De qualquer maneira, o apelante não se incumbiu de provar tivesse experimentado perdas e danos pelo ato que seria passível de ser indenizado.

Isso vale também para o pleito de danos morais, pois “(...) *não foi demonstrada circunstância relevante que implique ofensa aos direitos da personalidade, que restou preservada, não obstante os percalços*



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3ª Câmara de Direito Privado

*enfrentados pelo autor para a defesa da propriedade intelectual de programa de computador, ante o uso indevido de tais direitos autorais por parte do réu, mas desse fato não decorreram consequências para a incolumidade psíquica do autor, que restou preservada”* como bem relatou o Juízo de piso.

Por fim, não é o caso de reconhecimento de litigância de má-fé do réu/apelado por alteração da verdade dos fatos, pois não restou comprovada a atuação processual dolosa, na forma do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, restando incabível a aplicação da sanção na forma pretendida pelo autor apelante.

Neste panorama, nenhum reparo merece a sentença, que fica mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, inexistente motivo à aplicação dos honorários recursais, haja vista o insucesso dos instrumentos recursais manejados.

Ante o exposto, **NEGA-SE PROVIMENTO** aos recursos.

***BERETTA DA SILVEIRA***  
**Relator**