



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2021.0000408947

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1051055-37.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GAP NETWORKS TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - GAP, é apelado SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 3ª 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 do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.

São Paulo, 25 de maio de 2021

CARLOS ALBERTO DE SALLES

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação nº: 1051055-37.2018.8.26.0100

Comarca: São Paulo

Apelante: Gap Networks Tecnologia em Sistemas de Informação Ltda. - GAP

Apelado: Sony Mobile Communications do Brasil Ltda.

Juiz sentenciante: Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz

VOTO Nº: 23594

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROPRIEDADE INTELLECTUAL. USO DE SOFTWARE E DOMÍNIO ELETRÔNICO SEM LICENÇA. *Insurgência da empresa de tecnologia autora contra sentença de improcedência. Manutenção. Razões recursais que se limitaram aos pedidos referentes ao indevido uso de domínio e pirataria do software. **Domínio.** Inadmissibilidade da pretensão de vedar a utilização de domínio com nome da empresa que era a sua cliente. Decisão anterior que já havia reconhecido abuso de direito somada à expressa cláusula contratual de transferência. **Software.** Ausência, ademais, de prova de ofensa ao direito de propriedade intelectual da autora. Documentos que demonstram tentativas de cancelamento de registro anterior e período de transição após o encerramento do contrato, com reflexos naturais no faturamento da autora. **Recurso não provido.***

Trata-se de recurso de apelação tirado contra a r. sentença de ps. 881/888 e 893, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Fórum Regional da Lapa da Comarca de São Paulo, que julgou improcedentes os pedidos formulados em emenda à inicial (ps. 182/207).

Pleiteia a apelante a reforma do julgado, alegando, em síntese, que a pirataria está demonstrada de plano e até mesmo confessada pela apelada, (i.) ao tentar se passar pela apelante para ludibriar o administrador Terra (p. 759), (ii.) ao se utilizar do software até 12/12/2016, período em que o contrato já estava rescindido (ps. 510/512) e (iii.) ao reconhecer que houve diminuição de usuários licenciados pela requerente e que estavam sendo utilizados por mais de uma pessoa, o que não deveria. Sustenta que prepostos da requerida



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

orquestraram a pirataria conforme e-mails de ps. 103/123 e que o fato da empresa Care Solution não ter realizado pirataria conforme decisão em outra demanda não quer dizer que outra empresa não a tenha feito, pois a autora teve seu faturamento drasticamente reduzido.

Apresentadas as contrarrazões (ps. 908/932), encontram-se os autos em termos de julgamento.

É o relatório.

Cuida-se de ação ajuizada pela prestadora de serviços de desenvolvimento de software Gap Networks pretendendo proibir o uso de software e de domínio pela ré, sob a alegação de que são de sua propriedade e foram utilizados com violação ao direito autoral. Pretende, nesses termos, indenização por lucros cessantes e danos materiais, além de danos morais por conta da vinculação de seu nome às reclamações dos clientes quanto à assistência técnica desenvolvida pela ré.

Segundo se infere da leitura da emenda à inicial (ps. 182/207),¹ portanto, tem-se que os pedidos iniciais fundamentaram-se, basicamente, em três pontos: (i.) indevido uso do domínio www.admdeservicosonymobile.com pela ré, pretendendo obrigar-lhe a se abster desse uso; (ii.) violação de direito autoral, pelo uso indevido por terceiros de software desenvolvido pela autora; e (iii.) danos sofridos em razão de vinculação de seu nome à prestação de serviços deficientes de assistência técnica.

Inconformado com a improcedência dos pedidos, insurge-se a autora, limitando-se à alegação de pirataria do uso do domínio e software. Ou seja, não foi reiterado pedido referente aos danos supostamente sofridos em razão da vinculação de seu nome com os defeitos na assistência técnica prestada pela ré.

O recurso não comporta provimento.

De início, destaca-se que, quando do julgamento do recurso de apelação 1026356-40.2017.8.26.0577, em 23/10/20, este relator, acompanhado pelos demais membros da turma julgadora, já havia decidido pela licitude do uso do domínio pela Sony, bem como da inexistência de apropriação indevida do software pela atual contratada da ré, a empresa Care Solution, nos seguintes termos:

não há justificativa, tampouco razoabilidade para que a autora mantivesse a titularidade de domínio que remete ao sinal designativo da Sony Mobile, sendo certo que a insistência em conservá-lo excede os limites de direito, nos termos do art.

¹ A ação foi inicialmente proposta como produção antecipada de provas, ps. 01/12.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

187 do CC.

Aliás, é mais legítima a titularidade da requerida na defesa do domínio porque é a atual contratada da cliente Sony Mobile do que da apelante, cujo contrato já se expirou, de forma que a aplicação do art. 18 do Código de Processo Civil não lhe socorre.

Anota-se, ainda, que ocorreram mais do que meras tratativas entre a Sony Mobile e a apelante para averiguar a possibilidade de cessão do domínio. Houve, na realidade, previsão contratual, no Instrumento Particular de Rescisão do Contrato, dispondo expressamente acerca da "transferência da titularidade do domínio www.ordemdeservicosonymobile.com para a contratante" (item 3.ii ps. 55/57).

Tampouco merece acolhimento o pedido de abstenção de uso e comercialização do software e derivados por ela criado para a prestação de serviços de atendimento, via internet, dos consumidores dos produtos da Sony Mobile.

Isso porque não há elementos nos autos a demonstrar que a ferramenta esteja, de fato, sendo utilizada pela requerida, em ofensa ao direito de propriedade intelectual da autora.

Segundo as razões de apelação, "o esquema de funcionamento é o mesmo e o layout é praticamente idêntico".

Não obstante a página inicial do site desenvolvido pela requerida (p. 67) seja similar ao anteriormente realizado pela autora (p. 47), não há identidade. Aliás, vislumbram-se diferenças de dados a serem preenchidos pelo consumidor (CPF no primeiro e nome do segundo) e de informações, sendo certo que, por se tratarem ambos de serviço de pós-venda da mesma cliente, é evidente que guardariam alguma semelhança.

Com relação ao "esquema de funcionamento", por sua vez, não trouxe a autora qualquer subsídio que indicasse que as ferramentas funcionam de igual maneira.

Como bem asseverado pelo douto sentenciante, "não foram anexados documentos técnicos que descrevessem o software que teria sido utilizado sem autorização", nem "imagens ou outros impressos que expusessem em que consiste o utilitário e quais são suas funcionalidades". Diga-se, por fim, que tampouco foi requerida dilação probatória ou perícia técnica.

É evidente, portanto, que não se desincumbiu a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, seja porque o domínio foi corretamente transferido à requerida, seja porque se outras pessoas (que não a Care Solution) tivessem se utilizado do software desenvolvido pela autora, caberia a ela demonstrar e não se limitar a meras ilações.

No mais, não se verifica qualquer malícia no email de p. 759, que buscava o cancelamento do registro do domínio, junto ao provedor Terra, pela requerida. Não houve tentativa de se passar pela apelante, mas esforço para dar continuidade às medidas necessárias após a rescisão do contrato. Aliás, como já mencionado, embora o registro tenha sido providenciado pela apelante, o custo foi pago pela Sony e, evidentemente, estava vinculado e condicionado à vigência do contrato entre as partes.

Tampouco houve utilização indevida do software da apelante após a rescisão do contrato. Na realidade, houve apenas período de transição, pelo qual os consumidores que já possuíam ordem de serviço aberta no software, até 04/07/2016, da apelante continuaram acessando esse endereço eletrônico. Trata-se, portanto, de acesso de histórico de serviço que já havia sido iniciado enquanto vigente o contrato.

Aliás, por esse mesmo motivo, explica-se a redução de acesso ao sistema da apelante e às tratativas dos funcionários no funcionamento dos programas durante essa transição (ps. 103/123). A redução do faturamento é, portanto, mera consequência da finalização dos serviços.

Ante o exposto, **nega-se provimento** ao recurso de apelação, majorando-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC).

CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator