



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do 1.0702.04.147723-4/002 **Númeraço** 1477234-
Relator: Des.(a) Dídimo Inocência de Paula
Relator do Acórdão: Des.(a) Dídimo Inocência de Paula
Data do Julgamento: 31/08/2006
Data da Publicação: 11/10/2006

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR - PROGRAMA DE COMPUTADOR - PROTEÇÃO DO DIREITO AUTORAL - CRIAÇÃO DE SOFTWARE COM FINALIDADE ASSEMELHADA - POSSIBILIDADE - PEDIDO DE PATENTE - IRRELEVÂNCIA - NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DA CARTA-PATENTE PARA O SURGIMENTO DO DIREITO À EXCLUSIVIDADE. Os programas de computador são protegidos pelo direito autoral e por isso comportam proteção apenas de seu meio exterior, razão pela qual é lícita a criação de software com finalidade assemelhada à de outro. Não basta, para a proteção da propriedade industrial, a mera solicitação da patente, não se podendo cogitar de impedimento a terceiros de produção e comercialização dos bens ditos plagiados se não expedida a respectiva carta-patente.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.04.147723-4/002 - COMARCA DE UBERLÂNDIA - APELANTE(S): AUDIT BUSINESS SOLUTIONS LTDA - APELADO(A)(S): ICOMS SOLUCOES COMUNICACAO INTERCONEXAO LTDA - RELATOR: EXMO. SR. DES. DÍDIMO INOCÊNCIA DE PAULA

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2006.

DES. DÍDIMO INOCÊNCIA DE PAULA - Relator

NOTAS TAQUIGRÁFICAS



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

O SR. DES. DÍDIMO INOCÊNCIO DE PAULA:

VOTO

Trata-se de recurso de apelação aforado contra sentença de f. 254/256, proferida pela MM Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG, nos autos da ação cautelar promovida por Audit Business Solutions Ltda. em face de Icoms Soluções em Comunicações e Interconexões Ltda.

Inconformada com a sentença proferida pela juíza a quo, que julgou improcedentes os pedidos pórdicos, aduz a apelante, em síntese, que seu direito de exclusividade sobre o programa de computador por ela comercializado merece proteção, já que requereu concessão de patente junto ao INPI, sendo certo, ainda, que o produto explorado pela apelada tem as mesmas funções daquele que comercializa.

Recurso respondido, suscitando a recorrida, em preliminar, falta de interesse de agir, inépcia da inicial, ilegitimidade de parte e falta de condição da ação, por ser inexistente o direito invocado pela apelante.

É o relatório do necessário.

Conheço do recurso, porquanto tempestivo e devidamente preparado (f. 271), estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Antes de mais nada, examino as preambulares tecidas pela apelada em suas contra-razões.

Em sede da alegada ilegitimidade ativa da apelante, não vejo como prosperar, haja vista que é ela a titular do direito em litígio, constituindo a alegação referente à inexistência de direito de patente matéria de mérito, a ser examinada quando da análise do pedido tecido na exordial.



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

O mesmo se pode dizer da suposta inépcia da inicial, por ausência de causa de pedir, ou falta de condição da ação, suscitadas com base na inexistência do direito material invocado pela parte, vez que tal exame também constitui matéria de mérito, impossível de ser avaliada em sede de preliminar de falta de condição da ação ou inépcia da inicial, mormente quando essa preenche todos os requisitos insertos no artigo 282 do CPC.

No que tange à falta de interesse de agir, melhor sorte não assiste à recorrida, vez que o objeto da presente cautelar é a abstenção, pela requerida, de comercialização do programa de computador com funções idênticas àquele comercializado pela requerente, não pretendendo essa, em qualquer momento, em sede do feito em tela, discutir seu direito à concessão de patente sobre a solução técnica empregada no software por ela utilizado, sendo certo, ademais, que a presença do interesse de agir restou inclusive reconhecida no acórdão de f. 214/223 - TJ, que cassou a decisão anteriormente prolatada nesse processo.

Rejeito, portanto, as preliminares ventiladas nas contra-razões.

Isso posto, passo ao exame do mérito.

In casu, a apelante propôs a presente ação com o intuito de impedir que a apelada comercialize programa de computador com funções idênticas às daquele por ela produzido, ao argumento de que tem direito a explorar esta espécie de produto de forma exclusiva, por ter inclusive requerido o reconhecimento de seu direito de patente sobre o bem.

É mister ressaltar que na ação cautelar apreciar-se-á apenas o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora* necessários para a defesa urgente dos direitos invocados pela requerente.

Com efeito, é cediço em direito que, em sede de cautelar, o que se questiona é o concurso do *periculum in mora* e *fumus boni iuris*, à guisa de mérito. Ensina Ovídio Batista da Silva que: "o juiz ao decidir



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

sobre esses pressupostos, decide o mérito da controvérsia cautelar..." (in "As Ações Cautelares e o Novo Código de Processo Civil", p. 74). O restante terá seu deslinde com o mérito da ação principal, pois, como leciona Humberto Theodoro Júnior: "a lide, que é o conflito de interesses qualificado por pretensão resistida, é o objeto imediato não da ação cautelar, mas da ação de mérito..." (in "Processo de Execução e Cautelar", p. 1.149).

De sua parte, José Frederico Marques adverte que "medida cautelar é a denominação dada à prestação do Estado, no exercício da tutela jurisdicional ..."; prossegue afirmando que "o juiz, ao conceder, medida cautelar, tem por objetivo garantir, em sua complexidade, o resultado de um outro processo..." e arremata dizendo que "a medida cautelar, portanto, é providência coativa, de caráter provisório e instrumental, jurisdicionalmente concedida, para a tutela, em sua complexidade, do resultado de processo de conhecimento, ou de execução... a prestação jurisdicional é, por esse motivo, instrumental e provisória: instrumental porque se destina a assegurar o resultado de outro processo; provisória, porque a composição definitiva do litígio, no processo principal, substitui e extingue a prestação jurisdicional cautelar ..." (in "Direito Processual Civil", vol. 4, páginas 338-339 e 330).

Isso posto, passo ao exame da presença, no caso em comento, dos requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*.

A meu ver, ausente se encontra o pressuposto referente ao *fumus boni iuris* para o deferimento da cautelar.

Isso porque dúvida não se tem de que os programas de computador são protegidos pelo direito autoral e não pelo direito industrial, consoante se infere da Lei 9609/98, sendo certo que, naquele, o que se protege é apenas a forma exterior do objeto, aqui não englobada a idéia que originou seu desenvolvimento.

Neste tempo, nada impede que, no âmbito dos softwares, seja criado programa de computador com funções assemelhadas às de outro



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

anterior, bastando para tanto que não seja idêntico em sua constituição, já que a idéia que culminou em sua criação não é protegida por nosso ordenamento jurídico.

"A segunda diferença entre os dois sistemas protetivos da propriedade intelectual diz respeito à extensão da tutela. O direito industrial protege não apenas a forma exterior do objeto, como a própria idéia inventiva, ao passo que o direito autoral apenas protege a forma exterior. Se alguém apresenta ao INPI um pedido de patente, descrevendo de maneira diferente uma invenção já patenteada, ele não poderá receber o direito industrial que pleiteia. Isto porque a propriedade, neste caso, está protegida como a idéia de que decorre a invenção. Ao seu turno, no campo do direito autoral, coíbem-se os plágios, ou seja, a apropriação irregular de obra alheia, tal como ela se apresenta externamente. Qualquer um pode publicar um livro, narrando, em primeira pessoa, a história de um homem obcecado pela idéia de que sua mulher foi adúltera, tema introduzido na literatura brasileira por Machado de Assis, em Dom Casmurro. Ora, desde que não reproduza trechos do texto machadiano, este escritor não incorrerá em plágio, embora a sua idéia não seja minimamente original. O pintor que retratar as coloridas bandeirolas de papel, usadas nas festas juninas do interior paulista, não estará infringindo os direitos autorais de Volpi (ou seus sucessores), que foi o criador do tema, desde que não reproduza especificamente nenhuma tela ou gravura dele. Isto porque a proteção liberada pelo direito autoral não alcança a idéia do autor, mas só a forma pela qual ela se exterioriza, e se apresenta ao público.

A propósito desta segunda diferença, vale lembrar que o programa de computador, por ser protegido pelo direito autoral, submete-se ao regime próprio desse gênero de propriedade intelectual. Em decorrência, é possível a qualquer um comercializar logiciários que atendam às mesmas necessidades dos já existentes no mercado, desde que não os reproduzam (o que configuraria plágio). Também em virtude deste enquadramento no campo do direito do autor, não é ilícita a desengenharia dos logiciários, isto é, a descoberta do modo de operação do programa, através de sua desestruturação, como



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

forma de pesquisa de novas alternativas de desenvolvimento da informática." (Curso de Direito Comercial, Fábio Uihôa Coelho, vol. 1, Ed. Saraiva, p. 145/146, grifei)

Assim, é de curial saber que a idéia da apelante, no sentido da criação de software de coleta portátil e gerenciador de informações de pesquisa informatizado, não está a salvo da utilização em programa de computador diverso, com destinação assemelhada.

Aliás, é por esse mesmo motivo que ambos os softwares em questão se encontram registrados na Associação Brasileira das Empresas de Software, tendo sido conferido a ambas as partes certificado de que é a única desenvolvedora e detentora dos direitos autorais e de comercialização dos programas ali especificados, quais sejam, o Control Shop no caso da requerente (f. 33) e o AudiMaster no caso da requerida (f. 128).

Assim, não há que se cogitar de direito de exclusividade a favor da apelante no tocante à comercialização de programa de computador com finalidade assemelhada àquele por ela criado, mesmo porque não há qualquer prova no sentido de que os logiciários em tela sejam idênticos em sua constituição.

E nem se argumente que tenha sido pela recorrente pleiteada a concessão de patente não do software em si, que depende de mero registro, por ser protegido pelo direito autoral, mas da solução técnica de coletar dados em palm top e gerenciar as informações em microcomputador.

Ora, é de se ver que há notícia nos autos apenas de que a apelante já realizou o depósito perante o INPI, ou seja, já formulou pedido de patente relativo à solução técnica retro aludida, não sendo possível, porém, afirmar que lhe foi concedida a respectiva carta-patente.

E cediço é que o direito de exploração com exclusividade do objeto patenteado só se materializa no ato de expedição da mencionada carta-patente, não bastando para a proteção da propriedade industrial



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

a mera solicitação, razão pela qual não se pode cogitar de impedimento a terceiros de produção e comercialização do bem dito plagiado.

Ensina a doutrina:

"No Brasil, o ato administrativo praticado pelo INPI, mesmo quando diz respeito ao registro de desenho industrial, é sempre constitutivo do direito industrial de exclusividade na exploração econômica do bem (LPI, art. 109)." (Fábio Ulhôa Coelho, Curso de Direito Comercial, vol. 1, Ed. Saraiva, p. 163)

Prossegue o autor supra citado:

"Deferido o pedido, é expedida carta-patente, o único documento comprobatório da existência do direito industrial sobre a invenção ou modelo de utilidade." (op. cit., p. 165)

Deste entendimento não discrepa a jurisprudência:

"EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- O simples depósito do pedido de patente, dirigido ao INPI, não confere, por si só, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito, sendo que, apenas após a concessão da patente, advirá o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado, podendo, inclusive, pleitear indenização face à eventual exploração indevida, ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 9.279/96. - (...)." (TJMG, 9ª Câmara Cível, Ap 0306342-3, rel. Des. Silas Vieira, julgado em 16.05.2000)

"EMENTA: DIREITO COMERCIAL. MARCA. PEDIDO DE REGISTRO. USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.

- O simples pedido de registro da marca no Instituto Nacional da



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Propriedade Industrial, só por si, não confere ao requerente o direito de uso exclusivo, porquanto não há previsão nesse sentido no ordenamento positivo, uma vez que o art. 129 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, estabelece que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido.

- Recurso provido." (TJMG, Ap. Cível 322630-8, 10ª CCível, Rel. Des. Manuel Saramago, j. 06.03.2001)

"EMENTA: DESENHO INDUSTRIAL - REGISTRO NO INPI - PRESSUPOSTO NECESSÁRIO À EXCLUSIVIDADE DE USO.

Nos termos da Lei n. 9.279 de 14.05.96, que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial, não tem direito à exclusividade de uso de desenho industrial quem não obtém perante o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial o seu registro." (TJMG, Ap. Cível 380306-7, 9ª CCível, Rel. Des. Vanessa Verdolim Andrade, j. 01.04.2003)

Por fim, quanto ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé, urge tecer alguns comentários.

A respeito do tema, pondera o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior que "para os fins do artigo 17, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e desleal" (Código de Processo Civil Anotado, p. 13), sendo nesse sentido a orientação da jurisprudência do país ao assentar que "para que o litígio seja de má-fé é indispensável a prova, estreme de dúvida de qualquer das hipóteses do artigo 17 do CPC" (Acórdão, 1987, nº 115.339).

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar" (Recurso Especial nº 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.06.97, p. 30.890).



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Induvidoso é que não restaram presentes as hipóteses elencadas no artigo 17 do Código de Processo Civil, não se evidenciando de forma clara e induvidosa a ocorrência de litigância temerária, ao que se acresce que somente a presença de dolo instrumental, estimulador da conduta, cujo resultado é o ilícito processual, é que serve de fundamento a aludida pena.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão a quo.

Custas pela apelante.

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): ELIAS CAMILO e HILDA TEIXEIRA DA COSTA.

SÚMULA : REJEITARAM PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.04.147723-4/002