



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2020.0001050769

1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial

Agravo de Instrumento nº 2287651-57.2020.8.26.0000

Comarca: Osasco – 6ª Vara Cível

MM. Juíza de Direito Dra. Renata Soubhie Nogueira Borio

Agravante: Exocad GMBH

Agravadas: EBazar.com.br Ltda. e Mercadopago.com Representações Ltda.

DECISÃO MONOCRÁTICA (VOTO Nº 22.485)

Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de produção antecipada de provas ajuizada por Exocad GMBH contra EBazar.com.br Ltda. e Mercadopago.com Representações Ltda., determinou às rés que apresentassem parte das informações solicitadas pela autora, *verbis*:

“Vistos.

Trata-se de pedido visando a produção antecipada de provas, o que faz com fundamento no artigo 381 do CPC.



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Analisando os autos, observo que a autor alega que trabalha com programas de computador voltado para a indústria odontologia e ser exclusiva detentora dos direitos de propriedade da Marca Exocad, registrado no INPI DI BR sob nº 830712283, 830712291 e 830712313 (fls. 55/57) e que estão comercializando indevidamente junto ao réu.

Está parcialmente demonstrado os elemento justificadores da presente ação cautelar pelos documentos juntados (fls. 55/57), onde indica a probabilidade do direito do autor. Todavia, os pedidos formulados pela autora solicitando o fornecimento dos dados bancários dos vendedores, número de produtos contrafeitos vendidos e dados cadastrais dos compradores, não prosperam, uma vez não restou comprovada, ainda, eventual irregularidade nas vendas, nem a alegada contrafação.

Assim, concedo parcialmente a liminar para que as rés forneçam apenas a conta do vendedor junto à plataforma, sem prejuízo da discussão da ação que vier a ser ajuizada no futuro.

Cite-se a parte contrária, nos termos do artigo 382, §4º, do CPC para que tenha conhecimento da presente ação.

Int.” (fl. 66, na numeração dos autos de origem).

Em resumo, autora, ora agravante, argumenta que **(a)** é titular software de software denominado **Exocad**, tendo constatado a venda ilegal de cópias não licenciadas e chaves de acesso a seu programa de computador por meio da plataforma de vendas online **Mercado Livre**; **(b)** pela via administrativa, não obteve dados necessários para identificação dos vendedores e compradores dos produtos contrafeitos, do volume de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

suas vendas ou lucros; **(c)** *“a decisão conforme proferida se revela inócua, na medida em que (i) os dados cadastrais dos vendedores são inseridos por eles mesmos e não passam por nenhum tipo de verificação por parte do Mercado Livre, de sorte que, na absoluta maioria das vezes, estes dados são incompletos ou mesmo falsos, inviabilizando a efetiva identificação destes indivíduos. Além disso, (ii) sem conhecer os valores auferidos por cada vendedor com a venda dos produtos contrafeitos e (iii) sem os dados cadastrais dos usuários que adquiriram tais produtos (usuários compradores), a Agravante se vê tolhida no seu direito de fazer valer as garantias que lhe são asseguradas pela legislação em vigor, em especial a Lei 9.606/1998 (Lei do Software) e a Lei 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais)”* (fl. 9); **(d)** seu software, que custa R\$ 1.200,00 apenas na versão teste, é comercializado apenas por meio de revendedores autorizados; **(e)** no Mercado Livre, as cópias contrafeitas são comercializadas por R\$ 210,00; **(f)** as próprias rés já tiraram de sua plataforma diversos anúncios de contrafatos; **(g)** a medida é urgente, uma vez que as rés são legalmente obrigadas a armazenar as informações requeridas apenas durante seis meses.

Requer tutela antecipada recursal:

“Diante de todo o exposto a Agravante espera seja acolhido o presente recurso, concedendo-se a antecipação de tutela recursal para determinar às Agravadas que apresentem de imediato, além dos dados cadastrais dos usuários vendedores (conforme já determinado na r. decisão de fls. 66/67), também:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

a) os dados bancários das empresas e/ou indivíduos – titulares das contas identificadas no relatório de infração anexado à exordial (fls. 42 e 43) – que receberam os valores referentes às vendas dos produtos contrafeitos (nome completo, endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, RG, CNPJ ou CPF, nome do banco, agência e número da conta), de modo que a Agravante possa ter a segurança de que os dados cadastrais fornecidos são verdadeiros, e que com isso conseguirá, efetivamente, contatar os usuários infratores para a devida regularização do ilícito (autocomposição);

b) descritivo com o número total de produtos vendidos, preço unitário e o valor total auferido por cada um dos vendedores com a venda dos produtos infratores, única forma de viabilizar a quantificação dos prejuízos ocasionados por cada um destes vendedores; e

c) por fim, os dados cadastrais dos (usuários) compradores, dentre eles o nome completo, endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, RG, CNPJ ou CPF, nome da conta do comprador junto à plataforma, número referência do anúncio e descrição dos produtos adquiridos, de modo que a Agravante possa, também, identificar e contatar estes indivíduos para a devida regularização do ilícito (autocomposição).

ou ao menos que mantenham estes dados em vigor até o julgamento de mérito do presente recurso.” (fls. 18/19).

Pede, a final, o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a tutela antecipada.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data maxima venia, pretende a autora a proteção de seu direito autoral (software), 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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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**).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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,**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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, finalizando, 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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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>).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

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.

Defiro parcial tutela provisória, determinando às agravadas que armazenem os dados requeridos pela agravante mesmo após ultrapassado o prazo legal do Marco Civil da Internet.

Com tal medida, evita-se o perecimento do objeto do recurso, até que redistribuído, possa ser apreciado pelo ilustre Desembargador relator competente.

E isto sem qualquer prejuízo às agravadas, que, ao menos por ora, limitar-se-ão a armazenar as informações, sem divulgá-las à agravante.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Oficie-se à origem.

Após, à egrégia Presidência de Direito Privado deste Tribunal, em termos de redistribuição.

Intimem-se.

São Paulo, 30 de dezembro de 2020.

CESAR CIAMPOLINI
Relator