



PROCESSO N° TST-AIRR-105500-31.2009.5.03.0099

A C Ó R D Ã O

(8^a Turma)

GMDMC/Acb/Vb/tp/f1

AGRADO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. NULIDADE. JULGAMENTO

EXTRA PETITA. Estando claros na petição inicial a causa de pedir e o pedido, a conclusão regional no sentido de que "o Juízo não está vinculado à normatização apontada pelas partes, pois a ele compete proceder ao enquadramento jurídico do fato apresentado, pautando-se pela realidade concreta emanada dos autos", não viola os arts. 128 e 460 do CPC.

2. DANO MATERIAL. PROTEÇÃO INTELECTUAL DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. INDENIZAÇÃO. VALOR.

Conforme exposto no acórdão recorrido, a Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) bem como a Lei nº 9.609/98 (Lei de Proteção Intelectual de Programa de Computador) presumem como onerosa a utilização de programa de computador, cabendo à parte que faz uso do programa a prova em sentido contrário, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Havendo utilização de programa de computador criado pelo reclamante, sem a devida contraprestação pecuniária prevista nas leis que tratam do assunto, cabe resarcimento. Logo, a decisão recorrida, ao condenar a empresa ao pagamento de indenização por dano material relativo ao uso de criação do reclamante, não viola os arts. 186, 402 e 927 do CC. No tocante ao *quantum* indenizatório, constata-se que o Regional considerou o laudo formulado pelo perito especialista em engenharia de software, que analisou os custos de mercado para o desenvolvimento dos dois programas do reclamante, além do valor da



PROCESSO N° TST-AIRR-105500-31.2009.5.03.0099

manutenção mensal e dos ganhos financeiros que a empresa teve com o uso dos programas de computação. Ileso o art. 944 do CC. **Agravo de instrumento conhecido e não provido.**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° **TST-AIRR-105500-31.2009.5.03.0099**, em que é Agravante **SANTHER - FÁBRICA DE PAPEL SANTA TEREZINHA S.A.** e Agravado **JOSÉ AGENOR PALMEIRA RAMOS**.

O Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3^a Região, pela decisão de fls. 1.000/1.004, denegou seguimento ao recurso de revista interposto pela reclamada.

Inconformada, a reclamada interpôs agravo de instrumento às fls. 1.007/1.014, insistindo na admissibilidade do recurso.

Não foram apresentadas contraminuta nem contrarrazões, consoante certidão de fl. 1.018.

Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Trabalho, nos termos do art. 83 do RITST.

É o relatório.

VOTO

I - CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, **conheço** do agravo de instrumento.

II - MÉRITO

1. NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA.



PROCESSO N° TST-AIRR-105500-31.2009.5.03.0099

O Tribunal Regional adotou os seguintes fundamentos:

“3.2 JULGAMENTO EXTRA PETITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRODUÇÃO INTELECTUAL.

Insurge-se a Reclamada contra ao pagamento determinado pelo MM. Juízo de origem. Sustenta, de um lado, que houve julgamento *extra petita* e, de outro, que inexiste prova de que o empregado tenha sofrido prejuízo a ensejar responsabilidade civil. Argumenta, por fim, que o valor arbitrado a título de danos materiais se revela excessivo.

Mantendo a r. sentença, embora por fundamento diverso.

Inicialmente, com relação ao alegado julgamento *extra petita* por parte do MM. Juízo de origem, insta salientar que o fato de o pedido formulado de pagamento de valor ‘*pela utilização, implantação e manutenção dos inventos do reclamante e utilizados pela empresa ou em pagamento de uma justa remuneração, no montante a ser arbitrado por este d. Juízo, nos termos do ad. 91, caput e § 2º, da Lei 9279/96*’ decorreu da seguinte causa de pedir, igualmente delineada na petição inicial:

‘Como o projeto desenvolvido pelo obreiro extrapolou o objeto do contrato, considera-se que o valor ajustado para a o salário não remunerou a inovação trazida para a empresa pelo reclamante.

(...)

No tocante ao valor a ser ressarcido ao reclamante, a matéria encontra-se descrita no art. 91, caput e § 2º, da Lei 9279/96’ (fl. 21)

Como se sabe, o Juízo não está vinculado à normatização apontada pelas partes, pois a ele compete proceder ao enquadramento jurídico do fato apresentado, pautando-se pela realidade concreta emanada dos autos, pois o sistema jurídico brasileiro adota os brocardos *iura novit curia* ou ainda da máxima da *mihi factum dabo tibi ius*. Assim, o Juiz, conhecedor que é do direito objetivo, pode e deve conceder os direitos subjetivos decorrentes da causa *petendi*, independentemente de as partes tê-los suscitado adequadamente, sem que isto configure violação aos limites da lide.



PROCESSO N° TST-AIRR-105500-31.2009.5.03.0099

Fica, portanto, afastada a alegação de nulidade do julgado por desatendimento dos termos dos arts. 128 e 460 do CPC.

Acerca do direito do Reclamante sobre os programas de computador elaborados, impende registrar que a fim de apurar os termos da invenção tecnológica desenvolvida pelo Reclamante, o MM. Juízo determinou a avaliação por perito especialista em *Engenharia de Software*, cujo laudo encontra-se às fls. 626/660.

A Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual, conceitua programa de computador:

‘Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados’.

Pedro Paranaguá e Sérgio Branco ensinam:

‘ao contrário da LDA (Lei de Direitos Autorais), que não disciplina os direitos derivados das relações contratuais em razão de prestação de serviços ou relação de emprego, a Lei nº 9.609/98 estabelece que, salvo quando estipulado em contrário, pertencem exclusivamente ao empregador, contratante de serviço ou órgão público os direitos relativos ao programa de computador desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, desde que este se destine expressamente à pesquisa e ao desenvolvimento, ou que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor, seja prevista, ou ainda que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos (art. 40 e seus parágrafos) (BRANCO, Sérgio. PARANAGUA, Pedro. Direitos autorais. Rio de Janeiro : Editora FGV, 2009. p. 38)

Não se enquadrando na hipótese acima, os autos revelam que o empregado desenvolveu os programas de computador de forma completamente desvinculada do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou



PROCESSO N° TST-AIRR-105500-31.2009.5.03.0099

equipamentos do empregador, ainda que fosse destinado ao aperfeiçoamento do sistema de produção da Reclamada, de modo que os programas pertencem de fato a ele, pois o contrato de trabalho ora analisado não tem por objetivo o desenvolvimento de programas de computador, nem havia ressalva contratual expressa nesse sentido.

Esse entendimento revela-se em consonância com o art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.609/98, que dispõe:

Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

§ 2º Pertencerão, com **exclusividade, ao empregado**, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a **programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho**, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e **sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público**.

Merce, todavia, ser mantida a r. sentença por fundamento diverso, pois os programas de computador não são protegidos pela Lei nº 7.279/96 (Lei de Patentes), pois esta não os considera invenção, nem modelo de utilidade, nos termos do art. 10, inciso V. Esse tipo de criação é protegida pela **Lei de Direitos Autorais** (art. 7º , inciso XII, da Lei nº 9.610/98), que lhe confere a feição de direito igualmente patrimonial, que permite ao titular dos direitos extrair um benefício financeiro em virtude da utilização de sua obra por terceiros, pois a proteção de tais direitos está prevista inclusive no art. 5º, inciso XXVII, da Constituição Federal.



PROCESSO N° TST-AIRR-105500-31.2009.5.03.0099

Acerca dos aspectos patrimoniais dos programas de computador criados, Paranaguá e Branco lecionam:

‘quanto à circulação econômica do programa de computador, determina a Lei no 9.609/98 que esta deve ser objeto de contrato de licença. No entanto, na hipótese de eventual inexistência do contrato de licença, o documento fiscal relativo à aquisição ou ao licenciamento de cópia serve de comprovação da regularidade de seu uso. Por isso, é importante arquivar todas as notas fiscais relativas à aquisição de programas de computador, sobretudo os chamados softwares de prateleira, que são vendidos em lojas’ (Op. Cit. Idem)

É nesse sentido que o art. 9º da Lei nº 9.609/98 (Lei de Propriedade Intelectual de Programa de Computador) dispõe:

‘Art. 9º O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.

Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no caput deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso’.

Ante a inexistência do contrato de licença dos programas de computador, deveria a Reclamada comprovar documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia, o que, todavia, não cuidou de fazer. Ademais, os arts. 49, inciso III, e 50 da Lei nº 9.610/98 dispõem:

‘Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:

III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos;

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa’.

Embora a hipótese dos autos a cessão tenha se dado de forma tácita, visto que inexiste acerto por escrito nesse sentido, cabe ao Reclamante



PROCESSO N° TST-AIRR-105500-31.2009.5.03.0099

receber pelos programas de computador criados, pois constitui exercício do aspecto patrimonial que lhe cabe sobre os direitos autorais dele.

Nessa esteira, embora por fundamento diverso, deve ser mantida a responsabilidade da Reclamada pela utilização da produção intelectual do Reclamante.

Quanto ao valor arbitrado a título de pagamento pela utilização dos programas, conforme consta na aludida prova pericial o Reclamante criou dois programas utilizados pela Reclamada, um denominado SMD, cuja finalidade era receber os dados da placa eletrônica, identificar de qual máquina e qual a linha de produção, e um outro, o MP6, cuja finalidade era ligar os motores e demais equipamentos da máquina de papel número 6, de forma segura e planejada, indicando o status dos motores e do sistema de lubrificação dos rolos da máquina e dos ventiladores da capota.

Analizando os custos de mercado, o i. perito entendeu que o programa SMD teria um valor de aquisição média de cerca de R\$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), e mais R\$1.600,00 (mil e seiscentos reais) em razão da manutenção mensal ao programa ao longo de 48 meses, o que totalizaria R\$93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais) somente quanto a este programa.

Quanto ao MP6, que funcionou por 49 meses na empresa, seu custo de aquisição médio seria de R\$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), com as atualizações mensais no valor de R\$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Compreendeu, assim, que o desenvolvimento e a manutenção dos dois programas teriam no mercado, hoje, juntamente com as manutenções mensais devidas, um custo aproximado de R\$ 135.900,00 (cento e trinta e cinco mil, e novecentos reais).

Assim, considerando que os dois programas deram-se sem a contribuição da Reclamada, conforme constatou o perito à fl. 630, e que a beneficiam, reduzindo custos e maximizando a eficiência produtiva da Reclamada, sendo que não existe programa similar no mercado, reputo adequada e razoável o valor de R\$100.000,00 (cem mil reais) arbitrado pelo MM. Juízo de origem. Ademais, a Reclamada não trouxe aos autos elementos que infirmassem a avaliação feita pelo i. perito.



PROCESSO N° TST-AIRR-105500-31.2009.5.03.0099

Nesses termos, mantendo a r. sentença, embora por fundamento diferente.” (fls. 951/957 – grifos no original)

Às fls. 981/986 e 993/998, a reclamada argui nulidade da decisão regional, ao argumento de que os fundamentos legais utilizados pelo reclamante para alicerçar as alegações e pedidos estão previstos na Lei nº 9.279/76, porém esta lei não coaduna com a natureza do serviço prestado pelo reclamante. Alega que não houve causa de pedir com base no art. 186 do CC e que não fez a defesa pela ótica das Leis nºs 9.609/98 e 9.610/98, usadas para deferir o pedido do reclamante.

Indica ofensa aos arts. 5º, LV, da CF e 128 e 460 do CPC. Traz aresto ao confronto de teses.

Ao exame.

Conforme expôs a Corte Regional, o pedido formulado pelo reclamante na petição inicial foi de “*pagamento de valor 'pela utilização, implantação e manutenção dos inventos do reclamante e utilizados pela empresa ou em pagamento de uma justa remuneração, no montante a ser arbitrado por este d. Juízo, nos termos do ad. 91, caput e § 2º, da Lei 9279/96'*”.

Como causa de pedir, explicou que, “*Como o projeto desenvolvido pelo obreiro extrapolou o objeto do contrato, considera-se que o valor ajustado para a o salário não remunerou a inovação trazida para a empresa pelo reclamante. (...) No tocante ao valor a ser ressarcido ao reclamante, a matéria encontra-se descrita no art. 91, caput e § 2º, da Lei 9279/96' (fl. 21)*”.

Nesse contexto, a conclusão regional no sentido de que “*o Juízo não está vinculado à normatização apontada pelas partes, pois a ele compete proceder ao enquadramento jurídico do fato apresentado, pautando-se pela realidade concreta emanada dos autos*”, não viola os arts. 128 e 460 do CPC.

Outrossim, não há falar em violação do art. 5º, LV, porque expostos na petição inicial a causa de pedir e os pedidos, a parte tem conhecimento do que está sendo alegado e pode ser defender como achar necessário.



PROCESSO N° TST-AIRR-105500-31.2009.5.03.0099

Por fim, os arrestos colacionados às fls. 985/986 são inservíveis ao confronto de teses, pois não indicam a fonte de publicação, como exige a Súmula nº 337, I, do TST.

Nego provimento.

2. DANO MATERIAL. PROTEÇÃO INTELECTUAL DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. INDENIZAÇÃO. VALOR.

Em sede de embargos de declaração, o Regional consignou:

“Sustenta a Reclamada, ora Embargante, que o v. acórdão regional de fls. 816/820-v se omitiu quanto às normas contidas nos arts. 6º da Lei nº 9.609/98, e 8º, 28, 29 e 102 da Lei nº 9.610/98, que dispõem sobre a propriedade intelectual de programa de computador.

Alega, de outro lado, que paira obscuridade no julgado, pois não esclareceu qual a fundamentação legal e os argumentos que justificam a ratificação da condenação indenizatória, visto que, conforme defende, não houve demonstração de ilicitude ou ofensa aos direitos do Reclamante.

Sem razão.

Em primeiro lugar, a aplicação da norma do art. 6º da Lei nº 9.609/98 não obsta o entendimento firmado no v. acórdão desta Eg. Turma, visto que trata de exceções sobre o que não constitui ofensa ao direito do titular da propriedade intelectual do programa de computador, não ocorrendo nos autos nenhuma delas.

Já os arts. 8º, 28, 29 e 102 da Lei nº 9.610/98 são inespecíficos, pois tratam de aspectos patrimoniais de proteção de direito autoral que não são discutidos na presente hipótese dos autos ou que não excetuam o dever de reparar a propriedade intelectual desenvolvida pelo Reclamante.

A alegada obscuridade não se configura, outrossim, pois foi claramente registrado no v. acórdão os fundamentos legais que justificam a ratificação condenatória, ainda que por outro fundamento: o art. 50 da Lei nº 9.610/98, que dispõe *que ‘a cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa’*, e art. 9º da Lei nº 9.609/98:



PROCESSO N° TST-AIRR-105500-31.2009.5.03.0099

‘Art. 9º O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.

Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no caput deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso’.

Assim, havendo presunção legal de que o contrato de licença é oneroso, deveria a parte provar o fato impeditivo ou extintivo da pretensão, qual seja, a existência de contrato ou de documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia, devendo resarcir o uso indevido do software desenvolvido pelo Reclamante, impondo registrar, por fim, que a prova dos autos não revelaram autorização tácita de uso.

Inexistem, pois, as apontadas omissões e obscuridades no v. acórdão desta Eg. Turma.

Nego provimento.” (fls. 970/971)

Nas razões do recurso de revista, às fls. 978/980, e 987/993, a reclamada insurge-se contra a condenação a dano material. Sustenta, em síntese, que, durante o contrato de trabalho, houve utilização de forma mansa e pacífica do software desenvolvido pelo reclamante, demonstrando autorização tácita para uso. Afirma que não houve prova da existência de fraude ou ilícito.

Alega, ainda, que o *quantum* indenizatório não é razoável nem proporcional.

Aponta violação dos arts. 6º da Lei nº 9.609/98, 8º, 28 e 102 da Lei nº 9.610/98, 818 da CLT, 333 do CPC e 186, 187, 402, 927, 944 e 950 do CC.

Sem razão.

Conforme exposto no acórdão recorrido, a Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) bem como a Lei nº 9.609/98 (Lei de Proteção Intelectual de Programa de Computador) presumem como onerosa a utilização de programa de computador, cabendo à parte que faz uso do programa a prova em sentido contrário.

Extrai-se do acórdão regional que o reclamante desenvolveu os programas de computador de forma completamente



PROCESSO N° TST-AIRR-105500-31.2009.5.03.0099

desvinculada do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

In casu, ainda que a recorrente alegue ter havido autorização tácita, o Tribunal Regional, instância soberana na análise do conjunto probatório (Súmula nº 126 do TST), expressamente consignou que “*a prova dos autos não revelaram autorização tácita de uso*”.

Portanto, não há falar em violação dos arts. 818 da CLT e 333 do CPC, porque a reclamada não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, qual seja demonstrar a existência de contrato ou de documento fiscal relativo à aquisição ou ao licenciamento de cópia do programa desenvolvido pelo reclamante.

Havendo utilização de programa de computador criado pelo reclamante, sem a devida contraprestação pecuniária prevista nas leis que tratam do assunto, cabe ressarcimento. Logo, a decisão recorrida, ao condenar a empresa ao pagamento de indenização por dano material relativo ao uso de criação do reclamante, não viola os arts. 186, 402 e 927 do CC.

Também não há ofensa literal aos arts. 6º da Lei nº 9.609/98 e 8º, 28 e 102 da Lei nº 9.610/98, porque os dispositivos não tratam da mesma hipótese fática descrita no acórdão regional, versando sobre exceções e aspectos patrimoniais de proteção que não se enquadram na situação em exame.

Não vislumbro violação literal dos arts. 187 e 950 do CC. Primeiro, porque a reclamada não era a titular do direito. Depois, porque não se discute indenização por incapacidade laborativa.

No tocante ao *quantum* indenizatório, constata-se que o Regional considerou o laudo formulado pelo perito especialista em engenharia de software, que analisou os custos de mercado para o desenvolvimento dos dois programas do reclamante, além do valor da manutenção mensal e dos ganhos financeiros que a empresa teve com o uso dos programas de computação.



PROCESSO N° TST-AIRR-105500-31.2009.5.03.0099

Outrossim, está registrado que a recorrente não trouxe aos autos elementos que infirmassem a avaliação feita pelo perito.

Assim, neste contexto, não há violação do art. 944 do CC.

Nego provimento.

ISTO POSTO

ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, **conhecer** do agravo de instrumento e **negar-lhe provimento**.

Brasília, 2 de Setembro de 2015.

Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)

DORA MARIA DA COSTA
Ministra Relatora