

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.228.081 - MT (2010/0213588-7)**

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO BUZZI**  
**R.P/ACÓRDÃO** : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**  
**RECORRENTE** : GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E OUTROS  
**ADVOGADOS** : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO E OUTRO(S) - MT003213  
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966  
**ADVOGADA** : RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868  
**RECORRIDO** : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA  
**ADVOGADOS** : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101  
PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237  
ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) - MT010101

**EMENTA**

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DESENHO DE LOGOTIPO. SÍMBOLO DA PESSOA JURÍDICA E POR ELA EXCLUSIVAMENTE UTILIZADO. REMUNERAÇÃO JÁ PERCEBIDA PELO AUTOR DO DESENHO EM FUNÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. USO PROLONGADO DO LOGOTIPO APÓS A DEMISSÃO DO AUTOR. DANO MATERIAL INEXISTENTE.

1. A prescrição da pretensão de indenização por danos patrimoniais decorrentes do uso do desenho criado em razão da relação de trabalho tem por termo inicial o rompimento da relação de emprego.

2. O Tribunal de origem, com base no exame das provas dos autos, concluiu que a produção da obra intelectual decorreu do cumprimento do contrato de trabalho, de forma que incidente o disposto no art. 36 da Lei 5.988/73, vigente na época da criação do logotipo, segundo o qual "se a obra intelectual for produzida em cumprimento a dever funcional ou a contrato de trabalho ou de prestação de serviços, os direitos do autor, salvo convenção em contrário, pertencerão a ambas as partes (...)".

3. O fato de a pessoa jurídica usar ou deixar de usar logotipo que a identifica - feito para uso exclusivo do grupo ao qual o símbolo se refere - não interfere no patrimônio do autor do desenho, que não poderia usá-lo em benefício próprio. Dessa forma, não configura dano material o fato de a pessoa jurídica ter continuado a usar o logotipo após a demissão do autor do desenho.

4. Recurso especial provido.

**ACÓRDÃO**

Após o voto-vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira dando provimento ao recurso especial, divergindo do relator, e a retificação da Ministra Maria Isabel Gallotti para acompanhar a divergência, a Quarta Turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente da Ministra Maria Isabel Gallotti, que lavrará o acórdão. Votaram com a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti os Srs. Ministros Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira.

Brasília/DF, 18 de maio de 2021(Data do Julgamento)

*Superior Tribunal de Justiça*

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI  
Relatora



**RECURSO ESPECIAL Nº 1.228.081 - MT (2010/0213588-7)**

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO BUZZI**  
**RECORRENTE** : GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E OUTROS  
**ADVOGADOS** : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO E OUTRO(S) - MT003213  
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966  
**ADVOGADA** : RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868  
**RECORRIDO** : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA  
**ADVOGADOS** : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101  
PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237  
ANA KAROLAINÉ FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) - MT010101

**VOTO-VISTA**

**O SR. MINISTRO MARCO BUZZI:**

Cuida-se de vista regimental formulada em razão de voto parcialmente divergente do e. Ministro Luis Felipe Salomão, no julgamento do recurso especial interposto pelas rés, sociedades empresárias integrantes do Grupo Gazeta de Comunicação, que foram condenadas pela instância precedente ao pagamento de danos patrimoniais e morais a Vanildo Camargo de Miranda, indenizações essas decorrentes da utilização, por longo período de tempo, de desenho (logotipo) de sua autoria para a representação marcária do conglomerado, sem a devida contraprestação pecuniária e cessão dos respectivos direitos autorais, bem como em razão da posterior descaracterização da obra.

No voto parcialmente divergente, Sua Excelência fundamentou a dissidência em apenas **três pontos**:

(i) "considerou não prescrita a pretensão de indenização por danos patrimoniais decorrentes do uso do desenho durante a vigência da relação de trabalho, por traduzir lesão continuada, cujo marco inicial da prescrição deflagrou-se com a demissão do autor, não decorrido o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil de 2002 por ocasião do ajuizamento da demanda", porém quanto a esse período em específico, ou seja, enquanto mantida a relação empregatícia, acompanhou esse signatário no tocante à improcedência do pedido por considerar ausente o interesse de agir, haja vista que, em sendo a obra de ambos os cotitulares, não haveria danos patrimoniais e conexos a perquirir, justamente porque a copropriedade permite o uso, gozo e fruição

do bem por qualquer um dos sujeitos;

(ii) quanto à continuidade do uso do desenho após a extinção do vínculo empregatício, reconhece a procedência da pretensão de indenização apenas por dano patrimonial; e

(iii) estabelece que o valor indenizatório relativo ao dano patrimonial deve ser apurado no âmbito de liquidação por arbitramento.

Da análise empreendida pelo e. Ministro Salomão, evidencia-se que Sua Excelência, tal como esse signatário, procedeu à averiguação das pretensões por períodos, sendo esses bem definidos:

(a) a utilização do desenho (logotipo) pelo Grupo Gazeta de Comunicação, sem contraprestação pecuniária ou cessão de direitos, desde 26.11.1993 (fls. 283 e 335) até a data da demissão do autor (13.1.2003);

(b) a continuidade do uso do logotipo após a demissão do autor (13.1.2003), sem qualquer contraprestação ou indenização; e

(c) a alteração e descaracterização do desenho ocorrida por volta do dia 1.10.2003 (fl. 33).

Pedi vista dos autos para melhor averiguar cada um dos três pontos divergentes e nessa oportunidade ratifico/mantenho o voto inicialmente proposto ante os seguintes fundamentos que para melhor elucidar são examinados também, em três tópicos.

1. De início, é imprescindível destacar que o primeiro ponto da divergência parcial inaugurada pelo e. Ministro Salomão diz respeito ao fundamento/argumento **subsidiário** utilizado por este signatário para fazer frente à análise da pretensão indenizatória quanto ao período de vigência do contrato de trabalho entre as partes contendoras. É certo que o fundamento principal utilizado, esse com o qual o e. Ministro Salomão concorda integralmente, é o de que **"no interregno compreendido entre a criação do desenho e a demissão do autor da empresa jornalística, não há danos patrimoniais e conexos a perquirir, justamente porque a copropriedade permite o uso, gozo e fruição do bem por qualquer um dos sujeitos"**, motivo pelo qual **"nesse período, portanto, com amparo no entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, evidencia-se inexistente o interesse de agir do autor ante a impossibilidade jurídica do pedido indenizatório por danos patrimoniais decorrentes da utilização não autorizada do símbolo criado quando em curso o contrato de trabalho, sendo necessário declarar a improcedência do pedido**

**quanto a esse período e essa pretensão em específico".**

Assim, tanto a divergência quanto esse signatário marcham em conjunto/afinados quanto ao fundamento principal/basilar utilizado para compreender pela improcedência do pedido inicial relativamente ao período da criação da logomarca e a demissão do autor, tendo o e. Ministro Salomão, inclusive, em salutar passagem de seu voto explicitado o seguinte:

tendo o autor se limitado a deduzir pretensão indenizatória por dano patrimonial no tocante à referida situação fática (uso da obra durante a relação de emprego sem autorização e sem contraprestação pecuniária), penso ser mesmo o caso de improcedência, assim como propugnado pelo relator, inclusive por não ser o STJ o órgão jurisdicional competente para examinar a suficiência das remunerações pagas no curso do pacto laboral.

A discussão cinge-se, portanto, ao **fundamento subsidiário** utilizado, no qual esse signatário asseverou "ainda que assim não fosse, estaria igualmente prescrita eventual pretensão, haja vista que entre a data de criação do logotipo (meados de 1993), até o ajuizamento da demanda (2003), ultrapassou-se, em muito, o prazo quinquenal estabelecido no artigo 131 da Lei 5.988/73".

Na hipótese ora em foco, restou explicitado que em virtude da cotitularidade inerente ao logotipo criado, não houve qualquer reprodução não autorizada/violação do símbolo, notadamente porque a propriedade tem em si intrínseco o direito de uso, gozo e fruição do bem. Por esse viés, a única pretensão do autor acerca desse interregno é de ser indenizado pelo uso indevido do símbolo, o que absolutamente não se constata no caso.

Não se nega que acaso se estivesse diante de contrafação, ou seja, uso não autorizado/indevido de marca/símbolo, seria possível utilizar o entendimento jurisprudencial pacífico no âmbito desta Corte - com o qual há plena concordância deste signatário - acerca do termo inicial nascer a cada dia em que o direito é violado. Entretanto, não é isso o que se evidencia dos autos, pois é incontroversa a inexistência de qualquer contrafação ou uso indevido de marca/símbolo alheio. O que se dessume aqui é o uso, gozo, fruição, por parte do conglomerado de símbolo do qual possui a cotitularidade, o que afasta por completo, a utilização do entendimento acerca de lesões permanentes ou violações continuadas como propugnado pelo voto parcialmente divergente.

Ressalte-se que nenhum dos precedentes citados pelo e. Ministro Salomão

dizem respeito a eventual lesão continuada pela utilização adequada de marca/símbolo/desenho de propriedade daquele que a utiliza. São julgados atinentes a violação de direito de imagem, plágio, contrafação, uso indevido de marca e violações a direito de propriedade industrial, todos no qual se vislumbra uma violação ao direito por terceiro e não pelo coproprietário.

A despeito disso, acaso fosse possível vislumbrar alguma violação ao direito autoral, nos termos da lei aplicável (art. 131 da Lei 5.988/73), essa que estabelecia "*em cinco anos a ação civil por ofensa a direitos patrimoniais do autor e conexos, **contados o prazo da violação***", o termo inicial seria contado da data na qual essa violação teria ocorrido, o que segundo alegado pelo demandante verificou-se no ano de 1993, momento em que o conglomerado passou a usar a logomarca criada.

**Assim, com a devida vênia da divergência, ainda que este signatário tenha feito uso da questão atinente à ocorrência de prescrição para o período em que mantido o vínculo laboral em caráter *obter dictum*, ou seja, como fundamento subsidiário, mantém-se o voto proposto nesse aspecto, pois acaso houvesse interesse de agir por parte do autor, a pretensão, nos termos em que formulada na inicial, estaria prescrita.**

Por oportuno, as pretensões atinentes aos períodos posteriores à demissão não estão prescritas. Explicita-se que no interregno compreendido entre a data da demissão e o momento imediatamente anterior à publicação do novo logotipo em comemoração ao 13º aniversário das empresas, depreende-se do petitório inicial que a pretensão do demandante funda-se no direito patrimonial de se ver **devidamente compensado pelo uso individual do símbolo pelo grupo de comunicação**, bem ainda da pretensão de dano moral atinente ao direito de reivindicar a autoria da obra. Na análise do prazo prescricional aplicável a essas pretensões em específico verifica-se que a demissão do autor ocorreu em momento posterior à entrada em vigor do Código Civil de 2002, cuja vigência teve início em 10 de janeiro de 2003 e para cuja matéria não há um regramento específico desde a revogação da Lei nº 5.988/73 pela Lei 9.610/98, ocorrido em 19 de fevereiro de 1998. Tendo em vista que a demanda foi proposta em 03 de novembro de 2003, não estão prescritas referidas pretensões, notadamente quando inexistente no mencionado regramento (Código Civil) uma tipificação própria do prazo prescricional para demandas vinculadas a direito autoral, sendo por esse motivo aplicável a regra geral de 10 anos.

**2.** Em seguida, a despeito do e. Ministro Salomão ter utilizado, na sua

análise, o mesmo escalonamento quanto aos períodos dos fatos ocorridos, asseverou que "o autor, no que diz respeito aos dois primeiros fatos geradores [da criação da obra à demissão e desta até a modificação do símbolo pelo conglomerado] deduziu pretensão de indenização adstrita a danos patrimoniais, limitando-se a defender a suposta ausência de contraprestação do serviço prestado (elaboração do logotipo), sem aludir à violação de qualquer um dos direitos morais enumerados na Lei 5.988/73 ou na Lei 9.610/98, tais como os de reivindicar a autoria da obra, assegurar-lhe a integridade, conservá-la inédita, modificá-la, entre outros".

Eis aqui a segunda discordância, pois relativamente ao segundo período, ou seja, após a demissão do autor e antes da alteração da logomarca, no entendimento deste signatário, o autor formulou não uma, mas **duas pretensões distintas** - uma de cunho patrimonial, tal como afirma o voto divergente, e outra moral consistente no direito de reivindicar a autoria da obra - consoante se extrai dos pedidos implícitos da exordial (não especificamente numerados no capítulo da petição inicial atinente aos pedidos).

Por oportuno, confira-se o seguinte excerto do petítório:

Que as empresas componentes do grupo, ora Rés, sem nenhum contato com o Autor e criador do desenho, implantou o mesmo como símbolo do grupo, como marca do grupo. Tendo em vista a não aquisição dos direitos do Autor, ou cessão, em fim, como não ouve contrato de espécie alguma, **o uso do mesmo pelas rés sem referência pelo menos ao nome de seu criador infringiu a legislação específica e conseqüentemente causou danos morais ao Autor, passíveis de reparação ou indenização.** (fl. 20) (*ipsis litteris*)

No âmbito dos fatos apresentados na exordial, é bom ressaltar que foi apenas depois da demissão do autor que esse procedeu ao registro da obra junto à Biblioteca Nacional, lavrando-se o respectivo registro em 18/08/2003 (conforme fl. 30), antes, portanto, da alteração empreendida pelo grupo quanto à logomarca, o que segundo o próprio autor ocorreu por volta do dia 1/10/2003.

Como se vê, nesse ponto, a única divergência é quanto ao caráter conferido às pretensões deduzidas pela parte autora relativamente ao período após o seu desligamento da empresa e antes da modificação do símbolo pelo conglomerado. O Ministro Salomão afirma que o demandante pleiteou apenas danos patrimoniais ao passo que esse signatário, nos termos do entendimento sedimentado nesta Corte Superior, assente no sentido de que os pedidos devem ser interpretados considerando

toda a petição inicial e não apenas o capítulo específico dos pedidos, extraiu do arrazoado, também, uma pretensão de cunho moral, essa como já referido, atinente ao direito de reivindicar a autoria da obra, o que é amparado pelo fato incontroverso acerca do registro do símbolo junto à Biblioteca Nacional.

A divergência, nesse item é, portanto, meramente interpretativa, haja vista que quanto ao desfecho do reclamo, tanto o e. Ministro Salomão quanto esse signatário, mantêm o provimento do pedido indenizatório **apenas** quanto aos danos materiais, esses consistentes nos frutos a serem auferidos dada a cotitularidade da obra.

Confira-se o quanto constou do voto desta relatoria apresentado a esse colegiado:

"(...) Sobre esse período não houve efetiva violação ao direito autoral dada a cotitularidade do símbolo, porém é devida a correspondente contraprestação pecuniária ao autor pelos frutos percebidos vinculados à divulgação do logotipo pelo grupo de comunicação".

Assim, como mencionado, **em que pese a divergência seja, nesse ponto, apenas no tocante à interpretação dos pedidos formulados pela parte na exordial, mantenho o voto proposto no sentido de que da petição inicial, relativamente ao período compreendido entre a sua demissão e a alteração do desenho pelo conglomerado, o autor formula pretensões indenizatórias por danos materiais e morais, porém, somente é possível o acolhimento da violação por danos patrimoniais, haja vista que, como já referido, incorre violação a direito moral, principalmente quanto ao direito de reivindicar a autoria da obra, dada a sua cotitularidade.**

Ao ensejo, com as mais respeitadas venias ao e. Ministro Salomão, mas vislumbrando contribuir para a completa elucidação do caso que, como bem pontuado, apesar de não ser considerado de difícil solução, possui incontáveis peculiaridades que demandam acentuada análise dos institutos, pontua-se a existência de um possível equívoco - mero erro material de redação - constante no voto divergente, pois no item 8 (ii), ao promover um resumo do quanto deliberado no voto, Sua Excelência reconhece a procedência da pretensão de indenização apenas por dano patrimonial, porém, mantém trecho final conflitante no qual prossegue com o seguinte excerto "*tão somente, pois, a meu ver, o pedido de reparação decorrente da modificação do desenho restringiu-se à alegação de dano moral, incabível o acolhimento de dano material*".

Tendo em vista a premissa estabelecida ao início do voto, no sentido de que



apenas vislumbrava eventual pretensão indenizatória por dano material/patrimonial quanto ao período posterior à demissão e anterior à alteração do símbolo, salvo melhor juízo o mencionado excerto final encontra-se contraditório ao quanto aduzido em outras passagens do voto.

Isso, é claro, não afasta a conclusão acerca da procedência do pedido de indenização por dano material consoante propugnado por esta relatoria e corroborado pelo voto parcial divergente quanto ao ponto.

3. Por fim, no tocante à quantificação do dano material e frutos, considerando o valor já estabelecido pela Corte de origem - R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - que, por óbvio, não poderá ser majorado sob pena de violação ao princípio da *non reformatio in pejus*, este signatário, diante das peculiaridades da causa, sugeriu fossem fixados em R\$ 20.000,00.

Aduziu-se, na oportunidade, que "quanto ao interregno que abarca a data posterior da demissão do autor e o momento imediatamente anterior à modificação do logotipo em decorrência das comemorações ao 13º aniversário do grupo de comunicação são devidos os frutos pela utilização do símbolo e danos materiais em virtude da alteração do desenho (efetiva violação ao direito autoral)".

O Ministro Salomão, no voto parcialmente divergente proposto, considera que "tal *quantum* deverá ficar adstrito à metade dos frutos percebidos em virtude da utilização do símbolo como marca mista do grupo empresarial no interregno entre a data posterior à demissão do autor (14.1.2003) e o momento imediatamente anterior à modificação do logotipo (data que precede o mês de outubro de 2003)" e assevera inexistir pedido na inicial "de indenização por eventual dano material causado com a modificação do desenho, mas apenas se alega dano moral".

Aqui, tal como no item anterior, a questão divergente é meramente interpretativa, pois esse signatário, considerando todo o arrazoado da petição inicial, extraiu com relação ao período posterior à modificação do símbolo pelo conglomerado, pretensões indenizatórias por violação a direito material e moral.

Confira-se, por oportuno, o específico trecho do petitório exordial que amparou o entendimento deste signatário quanto aos pleitos formulados pela parte autora:

**Não bastasse a apropriação da obra como se sua fosse, as rés, ultimamente, ao comemorar o aniversário de treze anos do jornal "A Gazeta", alteraram o desenho criado pelo Autor, com a inclusão de outros elementos, descaracterizando a obra de arte, o que também importa em afronta ao Direito Autoral, ampliando ainda**

**mais o leque de irregularidades no uso de obra alheia.**

Diante dessa situação e sentindo-se prejudicado, o ora Autor registrou o desenho na Biblioteca Nacional, órgão do Ministério da Cultura, Livro 537, folha 049, sob o nº 295.889 (doc. j.) e **agora, diante do dano moral e material sofrido**, não tem outra alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário, e o faz através deste procedimento.

Assim, com a devida vênia da divergência, diante de todo o arrazoado inicial, mantém-se a compreensão acerca da veiculação pela parte demandante de duas pretensões (dano material e moral) em razão da modificação da logomarca pelo grupo de comunicação.

A despeito disso, o voto divergente propõe submissão do feito à fase de liquidação a fim de que o *quantum* dos frutos/dano material seja adequadamente auferido "levando em conta a média anual das quantias pagas ao autor durante a vigência do contrato de trabalho, eventuais tabelas de remunerações aprovadas por federação, sindicatos ou associações representativos de agências de publicidade e propaganda, entre outros dados apresentados pelas partes".

De fato, não há qualquer oposição por parte deste signatário a que o colegiado desta Quarta Turma proceda à readequação da quantia fixa **sugerida** (R\$ 20.000,00), tampouco que o feito seja remetido para eventual liquidação se essa for reputada imprescindível e adequada.

Pondera-se, apenas, que: a) a longa tramitação do feito (quase 20 anos); b) a impossibilidade de que a quantia a esse título sobeje os R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) estabelecidos pela instância precedente a esse título sob pena de violação ao princípio da *non reformatio in pejus*; c) o fato de que tal montante foi arbitrado pelo Tribunal *a quo* levando em conta todo o interregno temporal requerido pelo autor (desde o ano de 1993); d) o provimento do recurso especial relativamente ao período no qual vigorou o vínculo laboral demanda um decote significativo do montante fixado; entre outras circunstâncias, todas devem ser sopesadas para que se alcance uma quantia proporcional e razoável frente a todas as questões envolvidas e deliberadas no âmbito desta Corte Superior, atentos assim aos quase vinte anos em que este processo aguarda solução definitiva no seio do judiciário.

Assim, apesar de não haver objeção à alteração do *quantum* sugerido, todavia há elementos suficientes para alterá-lo, de pronto, vez que as instâncias de origem já bem examinaram as circunstâncias necessárias à fixação deste montante. Não é demais recordar que a liquidação por arbitramento reabre verdadeira fase de

# Superior Tribunal de Justiça

instrução, bem como múltiplas oportunidades para a interposição de recursos, devendo-se ressaltar que neste processo já houve plena instrução e quase vinte anos de marcha pelos escaninhos da justiça. Desta forma, mantém-se o voto proposto pela fixação de quantia certa por esta Corte Superior, tanto para evitar o alongamento desnecessário da demanda quanto pela dificuldade em precisar os parâmetros a serem seguidos em eventual liquidação, principalmente em razão de não ser possível diante do princípio da *non reformatio in pejus*, admitir uma apuração de valores que piore a situação das recorrentes.

Em conclusão, diante de todo o exposto, rogando as mais respeitosas vênias aos eminentes pares, mantém-se o voto inicial proposto no sentido de dar parcial provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido e: **a)** relativamente ao período compreendido entre a data da criação da obra (26/11/1993) e a demissão do autor (13/01/2003), julgar improcedente o pedido dada a ausência do interesse de agir ante a impossibilidade jurídica do pedido, bem ainda, em *obter dictum* recordar a prescrição desta pretensão; **b)** quanto ao interregno compreendido entre a data da demissão do autor (13/01/2003) e a modificação do logotipo em decorrência das comemorações ao 13º aniversário do grupo de comunicação (01/10/2003) são devidos os frutos pela utilização do símbolo e danos materiais em virtude da alteração do desenho (efetiva violação ao direito autoral), para os quais, considerando as peculiaridades da causa, sugere-se o valor global de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais); **c)** os juros moratórios atinentes aos danos material e moral vinculados ao direito autoral, em virtude de serem decorrentes da relação contratual de trabalho estabelecida entre as partes, são devidos desde a citação e a correção monetária do dano material tem curso a partir do arbitramento.

Sempre recordando que os danos morais foram mantidos tais como fixados pelo Tribunal de origem em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Custas e honorários conforme estabelecidos no Tribunal de origem, esses últimos fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2010/0213588-7      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.228.081 / MT**

Números Origem: 18208      1822008      2008182      201001378662      208782008  
208782009      326142010      327672010      525152010      625572010  
735152010

PAUTA: 19/05/2020

JULGADO: 19/05/2020

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E  
OUTROS  
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO E OUTRO(S) - MT003213  
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966  
ADVOGADA : RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868  
RECORRIDO : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA  
ADVOGADOS : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101  
PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237  
ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) -  
MT010101

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do relator dando parcial provimento ao recurso especial, PEDIU VISTA o Ministro Luis Felipe Salomão. Aguardam os Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2010/0213588-7      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.228.081 / MT**

Números Origem: 18208      1822008      2008182      201001378662      208782008  
208782009      326142010      327672010      525152010      625572010  
735152010

PAUTA: 01/09/2020

JULGADO: 01/09/2020

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E  
OUTROS  
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO E OUTRO(S) - MT003213  
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966  
ADVOGADA : RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868  
RECORRIDO : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA  
ADVOGADOS : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101  
PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237  
ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) -  
MT010101

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (voto-vista).

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.228.081 - MT (2010/0213588-7)**

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO BUZZI**  
**RECORRENTE** : GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E OUTROS  
**ADVOGADOS** : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO E OUTRO(S) - MT003213  
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966  
**ADVOGADA** : RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868  
**RECORRIDO** : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA  
**ADVOGADOS** : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101  
PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237  
ANA KAROLAINÉ FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) - MT010101

**VOTO-VISTA**

**O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:**

1. Vanildo Camargo de Miranda ajuizou ação em face das sociedades empresárias integrantes do Grupo Gazeta de Comunicação, postulando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos patrimoniais e morais decorrentes da utilização, por longo período de tempo, de desenho (logotipo) de sua autoria para a representação marcária do conglomerado, sem a devida contraprestação pecuniária e cessão dos respectivos direitos autorais, bem como a posterior descaracterização da obra.

Na inicial, narrou ser desenhista profissional, especializado em criação de textos para publicidade, desenhos publicitários, cenografia, montagem e arte final de anúncios em geral. Alegou que, entre o final de 1992 e o início de 1993, encontrava-se desempregado, tendo tomado conhecimento de que a diretoria do Jornal *A Gazeta* estava à procura de um logotipo, de um símbolo para identificar a sua marca e a de todo o Grupo Gazeta de Comunicação. Afirmou ter-se interessado pela notícia, o que o fez, espontaneamente e por conta própria, trabalhar no citado projeto, que culminou na apresentação, em 1993, do desenho criado (uma letra "G" estilizada e acompanhada do nome do grupo) à diretoria do jornal, que o aprovou como a marca do conglomerado.

Aduziu que, malgrado o desenho tenha sido fruto de seu trabalho, não foi procurado para a transferência dos direitos autorais (patrimoniais). Consignou que o grupo seguiu utilizando o desenho por vários anos, sem, contudo, obter a sua autorização ou a cessão dos direitos autorais.

Noticiou que, somente em 1994, foi contratado por uma das rés (a Gráfica e

# Superior Tribunal de Justiça

Editora Centro Oeste, proprietária do jornal *A Gazeta*) como empregado, na função de desenhista. Assinalou que, ainda assim, ninguém jamais o procurou para tratar da cessão dos direitos autorais da obra ou para obter a sua autorização. Narrou ter trabalhado no jornal até 13.1.2003, quando foi demitido, sem nunca ter sido procurado para regularizar a situação referente ao uso do desenho.

Pontuou que, por ocasião do aniversário de treze anos do jornal, as rés alteraram o símbolo, com a inclusão de outros elementos, descaracterizando a obra de arte, o que também importa em ofensa ao direito autoral. Afirmou ter registrado o desenho na Biblioteca Nacional, órgão do Ministério da Cultura.

A final, pleiteou a condenação das rés ao pagamento de indenização patrimonial no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e de danos morais na quantia de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por ter elaborado o desenho, por livre e espontânea vontade, sem ser empregado das rés nem ter sido contratado para o serviço, inexistindo cessão dos direitos autorais ou autorização para o uso da obra, que se tornou a marca difundida pelo grupo durante anos.

Em razão da preliminar de incompetência suscitada pelas rés, os autos foram encaminhados a Juízo do Trabalho, que suscitou conflito negativo, dirimido no âmbito do CC 73.803/MT, da relatoria do Ministro Ari Pargendler, que considerou competente a justiça comum para o exame da controvérsia.

Sobreveio sentença acolhendo a prejudicial de prescrição aventada pelas demandadas. Os honorários advocatícios foram arbitrados em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do § 4º do artigo 20 do CPC de 1973.

Interposta apelação pelo autor, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao reclamo a fim de, afastada a prescrição, julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar as rés ao pagamento de indenização por dano patrimonial no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigido desde o ajuizamento da ação, e por dano moral no importe de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado pelo IGP-M a contar do arbitramento, reconhecida hipótese de sucumbência recíproca e arbitrada a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, tendo sido o acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AUTORAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E MORAL - LOGOMARCA - OBRA INTELECTUAL - APROPRIAÇÃO, UTILIZAÇÃO E ALTERAÇÃO - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PEDIDO RECURSAL DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DA CAUSA - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - JULGAMENTO DA LIDE PELO TRIBUNAL (515, § 3º, CPC) - PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO - CRIAÇÃO DA

LOGOMARCA, AUTORIA E PROPRIEDADE COMPROVADAS - CRIAÇÃO DURANTE RELAÇÃO DE EMPREGO COM O RÉU - CO-PROPRIEDADE - RECONHECIMENTO DO DIREITO À METADE DO VALOR DA OBRA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NÃO REFERÊNCIA AO NOME DO AUTOR - PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil/2002 não provocou a consumação de qualquer prazo prescricional em instante anterior ao início de sua vigência.

*"... Todo ato físico, literário, artístico ou científico resultante da produção intelectual do homem, criado pelo exercício do intelecto, merece proteção legal. O logotipo, sinal para ser o meio divulgador do produto, por demandar esforço da imaginação, com a criação de cores, formato e modo de circulação, caracteriza-se como obra intelectual. (...) Sendo a logomarca tutelada pela lei de direitos autorais, são devidos direitos respectivos ao seu criador, mesmo ligada a sua produção a obrigação decorrente de contrato de trabalho. (...)." (REsp 57.449/RJ; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4a T.; Julg. 24-6-1997; DJ 08-9-1997 p. 42506. in [www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)).*

Comprovada a existência de relação de emprego entre as partes à época da criação da logomarca, empregador e empregado devem ser tidos como co-proprietários da obra criada.

O acolhimento parcial de indenização por dano material quantificado pelo autor implica sucumbência recíproca e responsabilidade proporcional pelos respectivos ônus (21, CPC)

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados na origem.

Nas razões do especial, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, as rés apontam, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 219, 269, inciso IV, e 535 do CPC de 1973; 131 da Lei 5.988/73; 159 e 178, § 10, inciso VII, do Código Civil de 1916; e 186 do Código Civil de 2002.

Sustentam, em síntese: (i) negativa de prestação jurisdicional, por não terem sido sanadas a omissão e a obscuridade no acórdão estadual, que não enfrentou a temática da prescrição pela análise das disposições constantes da Lei 5.988/73 e do artigo 178, § 10, inciso VII do Código Civil de 1916; (ii) que a prescrição da pretensão indenizatória por danos por ofensa a direito de autor de obra intelectual ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos; (iii) a inocorrência de violação do direito autoral, por ter sido o recorrido devidamente remunerado pela criação do logotipo durante a vigência da relação de trabalho, havendo autorização verbal para sua utilização; (iv) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor indenizatório ante o locupletamento ilícito do autor; e (v) que a correção monetária (pelo INPC-IBGE) e os juros de mora relativos ao valor da indenização por dano material devem incidir desde a data do acórdão a fim de se evitar *bis in idem*.

Na sessão da Quarta Turma de 19.5.2020, o eminente Ministro Marco Buzzi apresentou voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso especial "para reformar o



acórdão recorrido e: a) relativamente ao período compreendido entre a data da criação da obra e a demissão do autor, julgar improcedente o pedido dada a ausência do interesse de agir ante a impossibilidade jurídica do pedido, bem ainda prescrita a pretensão; b) quanto ao interregno que abarca a data posterior da demissão do autor e o momento imediatamente anterior à modificação do logotipo em decorrência das comemorações ao 13º aniversário do grupo de comunicação, são devidos os frutos pela utilização do símbolo e danos materiais em virtude da alteração do desenho (efetiva violação ao direito autoral), para os quais, considerando as peculiaridades da causa, fixa-se no valor global de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais); c) os juros moratórios atinentes aos danos material e moral vinculados ao direito autoral, em virtude de serem decorrentes da relação contratual de trabalho estabelecida entre as partes, são devidos desde a citação e a correção monetária do dano material tem curso a partir do arbitramento".

Eis a ementa do referido voto:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E MORAL DECORRENTES DA APROPRIAÇÃO, UTILIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LOGOMARCA - TRIBUNAL A QUO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E, CONSIDERANDO A CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO, ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS PARA CONDENAR AS RÉS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DAS DEMANDADAS

1. Inocorrente a apontada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal *a quo* deliberou, de modo claro e fundamentado acerca das questões atinentes à prescrição, compreendendo pelo seu afastamento em razão do cotejo entre os ditames da legislação civilista de 2002 e a de 1916. Não há omissão ou obscuridade no julgado, pois embora não tenha se referido às disposições da Lei nº 5.988/73 para o exame da questão controvertida, analisou a temática da prescrição, afastando implicitamente eventuais diferenças entre os direitos patrimoniais e morais vinculados à autoria de obra intelectual.

2. **Quanto ao período de aproximadamente 10 anos de utilização pelas demandadas do logotipo, não há no petitório inicial qualquer pretensão indenizatória fundada em direito moral eventualmente violado, mas apenas em direito patrimonial decorrente de utilização não autorizada.**

2.1 **Tendo a obra autoral sido criada no curso de relação de trabalho, de prestação de serviços ou em cumprimento a dever funcional, nos termos do caput do art. 36 da Lei nº 5.988/73, em vigor à época dos fatos, os direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante, circunstância que afasta a pretensão de reparação por danos patrimoniais fundamentada no uso não autorizado da obra por um dos sujeitos da relação. Precedentes.**

2.2 **Sendo a obra de ambos os cotitulares, evidencia-se que empregado e empregador podem utilizá-la independentemente de autorização de um ou de outro, a denotar que, no caso, no interregno compreendido entre a criação do desenho e a demissão do autor da empresa jornalística, não há danos patrimoniais e**

conexos a perquirir, justamente porque a copropriedade permite o uso, gozo e fruição do bem por qualquer um dos sujeitos.

2.3 Inexistente o interesse de agir do autor ante a impossibilidade jurídica do pedido indenizatório por danos patrimoniais decorrentes da utilização não autorizada do símbolo criado quando em curso o contrato de trabalho.

3. Com o término do ajuste laboral, justamente porque cessa o pagamento de contraprestação pecuniária pelo trabalho desenvolvido, não se afigura escorreito, jurídica e moralmente, que apenas uma das partes siga obtendo lucro ou satisfazendo seus próprios interesses mediante a utilização da criação, o que ocorreria se houvesse a exploração gratuita da obra pela empregadora. Nessa hipótese, caso não tenha o cotitular sido devidamente indenizado pela utilização futura da obra, é salvaguardado o direito patrimonial do coautor de obter eventual compensação pela manutenção do uso pela então empregadora da obra criada, ou seja, é devida a correspondente contraprestação pecuniária ao autor pelos frutos percebidos vinculados à divulgação do logotipo pelo grupo de comunicação.

3.1 A demissão do autor ocorreu em momento posterior à entrada em vigor do Código Civil de 2002, tendo a demanda sido proposta em 03 de novembro de 2003. Inexiste no mencionado regramento uma tipificação própria do prazo prescricional para demandas vinculadas a direito autoral, motivo pelo qual aplicável a regra geral de 10 anos.

4. Sobre a pretensão de indenização patrimonial e moral fundada na modificação do logotipo quando da comemoração do 13º aniversário do grupo de comunicação, verifica-se igualmente não prescrita a demanda dada a incidência do regramento geral.

5. Necessidade de adequação do valor indenizatório, com o decote significativo do valor fixado pela instância precedente em razão da pretensão relativamente ao interregno compreendido entre a criação do símbolo e a demissão do autor ser improcedente dada a ausência de interesse de agir em razão da impossibilidade jurídica do pedido (copropriedade inerente ao objeto).

6. Os juros moratórios atinentes aos danos material e moral vinculados ao direito autoral, em virtude de serem decorrentes da relação contratual de trabalho estabelecida entre as partes, são devidos desde a citação e a correção monetária do dano material tem curso a partir do arbitramento.

7. Recurso especial parcialmente provido.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão da controvérsia.

É o relatório complementar.

2. No tocante à preliminar de negativa de prestação jurisdicional, acompanho o voto do relator no sentido de sua rejeição, pois, uma vez emitido juízo de valor, no acórdão recorrido, sobre o prazo prescricional considerado aplicável à espécie, configura-se o prequestionamento implícito de qualquer norma legal referente ao tema, o que é plenamente admissível nesta instância superior, encontrando-se, portanto, viabilizado o seu debate no

âmbito do julgamento do presente recurso especial.

Não há falar, desse modo, em omissão ou obscuridade **relevante** a ensejar a cassação da decisão que julgou os embargos de declaração, nos termos do disposto no artigo 535 do CPC de 1973.

3. Quanto ao prazo prescricional, é de sabença que a definição da regra aplicável perpassa pela análise da pretensão deduzida na inicial, que, no presente caso, consoante bem apontado pelo eminente relator, abrange três fatos geradores distintos (narrados pelo criador do desenho) e que teriam resultado em ofensa a direitos autorais:

(i) a utilização do desenho (logotipo) pelo Grupo Gazeta de Comunicação, sem contraprestação pecuniária ou cessão de direitos, desde 26.11.1993 (fls. 283 e 335) até a data da demissão do autor (13.1.2003);

(ii) a continuidade do uso do logotipo após a demissão do autor (13.1.2003), sem nenhuma contraprestação ou indenização; e

(iii) a alteração e descaracterização do desenho ocorrida por volta do dia 1º.10.2003 (fl. 33).

O autor, no que diz respeito aos dois primeiros fatos geradores, deduziu pretensão de indenização adstrita a **danos patrimoniais**, limitando-se a defender a suposta ausência de contraprestação do serviço prestado (elaboração do logotipo), sem aludir à violação de nenhum dos direitos morais enumerados na Lei 5.988/73 ou na Lei 9.610/98, tais como os de reivindicar a autoria da obra, assegurar-lhe a integridade, conservá-la inédita, modificá-la, entre outros.

Nesse ponto, tendo em vista a situação fática delineada pelas instâncias ordinárias, concluo que as regras prescricionais a serem investigadas cingem-se a **pretensões indenizatórias** decorrentes de ofensas a **direitos patrimoniais** do demandante que, segundo se observa, apresentam **causas de pedir e marcos temporais distintos**: (i) o alegado uso do desenho sem contraprestação pecuniária entre 26.1.1993 e 13.1.2003, enquanto vigente vínculo empregatício entre as partes; e (ii) a continuidade do uso do logotipo após a extinção do contrato de trabalho sem nenhuma indenização.

Revela-se importante assinalar que tais pretensões indenizatórias referem-se a danos patrimoniais que se perpetuaram no tempo, configurando, a meu ver, as chamadas **lesões continuadas** (ou **violações permanentes**), cujo prazo prescricional deve ser contado do último ato praticado ou a cada dia em que o direito é violado, consoante valiosa lição do saudoso Caio Mário da Silva Pereira:

Se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam encadeadamente, a prescrição ocorre do último deles, mas se cada ato dá direito a uma ação independente, a prescrição alcança cada um,

destacadamente. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 25ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 585)

Nesse sentido, destacam-se, *mutatis mutandis*, as ementas dos seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA OU NOME COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 168/STJ.

1. O prazo prescricional para a ação de **indenização por violação do uso indevido de marca** é quinquenal, já **o termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado**.

[...]

3. Agravo interno não provido. (**AgInt nos EREsp 1.246.831/AM**, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 28.05.2019, DJe 03.06.2019)

-----  
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. MARCA NOMINATIVA. USO POR TERCEIRO. SINAL DE CARÁTER COMUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXPRESSÃO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O SERVIÇO QUE IDENTIFICA. PRETENSÃO INIBITÓRIA. **PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 10 ANOS. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO PERMANENTE. PRAZO DE 5 ANOS. MARCO INICIAL QUE SE RENOVA A CADA DIA**. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA RECONHECIDO.

[...]

2. O propósito recursal, além de examinar se houve negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, é definir se a pretensão deduzida na inicial está ou não prescrita, bem como verificar se houve **violação a direito de propriedade industrial** titularizado pela recorrida.

[...]

7. O prazo prescricional para ajuizamento da ação que objetiva a **reparação dos danos causados pela utilização não autorizada de sinal registrado** é de cinco anos (art. 225 da LPI). **Seu termo inicial se renova a cada dia em que o direito é violado, pois se trata de ilícito continuado**.

[...]

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (**REsp 1.763.419/SP**, Rel. Ministra Nancy Andrichi, Terceira Turma, julgado em 25.09.2018, DJe 01.10.2018)

-----  
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. **AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PLÁGIO DE OBRA LITERÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL**. ARTS. 189 E 206, § 3º, V, DO CC. PRAZO PRESCRICIONAL. **VIOLAÇÃO CONTINUADA. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA EXIBIÇÃO DA NOVELA**. PRECEDENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FEITO POR AMBAS AS PARTES. DEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ.

[...]

2. O prazo prescricional para a propositura de **ação indenizatória por ofensa a direito autoral** é de 3 anos. Porém, **o termo a quo nasce a cada dia em que o direito é violado. Assim, se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam em sequência, a prescrição ocorre do último deles.**

3. No caso concreto, a alegada lesão ao direito da autora se protrau no tempo, de 20/6/2005, data em que apresentado o primeiro capítulo, até 10/3/2006, quando exibido o último capítulo do folheto, não se encontrando prescrita a ação ajuizada aos 9/9/2008).

[...]

6. Agravo regimental não provido. (**AgRg no AREsp 661.692/RJ**, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27.06.2017, DJe 04.08.2017)

-----  
DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. USO INDEVIDO DE MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA REPARAÇÃO DE DANOS. TERMO A QUO. DANO PERMANENTE.

1. Em que pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca suscetível de causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes.

2. O prazo prescricional para a ação de indenização por violação ao uso indevido de marca é quinquenal. Porém, **o termo a quo nasce a cada dia em que o direito é violado. De fato, se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam em sequência, a prescrição ocorre do último deles, mas se cada ato reflete uma ação independente, a prescrição alcança cada um, destacadamente** (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 25a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 585).

[...]

5. Recurso especial a que se nega provimento. (**REsp 1.320.842/PR**, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14.05.2013, DJe 01.07.2013)

-----  
CIVIL. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE IMAGEM. Violação continuada. **Para fins prescricionais, o termo 'a quo', envolvendo violação continuada ao direito de imagem, conta-se a partir do último ato praticado.** Ausência de elementos probatórios quanto à autorização anterior para a publicação da fotografia. Exploração de imagem sem contrato escrito, se limita ao prazo máximo de cinco anos. Art. 49, III da Lei 9610/98. Valor moral arbitrado em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO IMPROVIDO. (**REsp 1.014.624/RJ**, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 10.03.2009, DJe 20.03.2009)

Assim, considerando que, em tese, a alegada violação é permanente

(continuada), enquanto as rés continuarem a utilizar o desenho criado pelo autor, diariamente o direito será violado, nascendo nova pretensão indenizatória.

Nessa perspectiva, no tocante ao alegado uso do desenho sem contraprestação pecuniária **durante a vigência do vínculo empregatício**, entendo que o prazo prescricional da pretensão indenizatória (adstrita a dano material) somente se iniciou com a demissão do desenhista em 13.1.2003, momento em que já se encontravam em vigor a **Lei 9.610/98** e o **Código Civil de 2002**.

Nada obstante, revela-se importante assinalar que o Código Civil de 1916, no inciso VII do § 10 do artigo 178, dispunha que:

Art. 178. **Prescreve:**

(...)

§ 10. **Em cinco anos:**

(...)

VII. A ação civil por **ofensa a direitos de autor**; contado o prazo da data da contrafação.

Posteriormente, a Lei 5.988/73, tratando especificamente de pretensão de indenização fundada em danos a direitos patrimoniais, estabeleceu que:

Art. 131. **Prescreve em cinco anos** a ação civil por **ofensa a direitos patrimoniais do autor ou conexos**, contado o prazo da data em que se deu a violação.

O aparente conflito das citadas normas foi rechaçado nesta Corte – o que se deu antes das revogações perpetradas pela Lei 9.610/98 e pelo Código Civil de 2002 –, destacando-se julgado da Terceira Turma no sentido de que *"a prescrição quinquenal prevista no estatuto civil e acolhida no direito autoral ou comercial tem incidência quando se pretende ressarcimento pela prática de contrafação, utilização indevida da obra ou da marca"* (**REsp 64.747/SP**, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 28.11.1995, DJ 05.02.1996).

Já sob a égide dos diplomas legais atualmente em vigor, sobreveio precedente da Terceira Turma defendendo a revogação do inciso VII do § 10 do artigo 178 do Código Civil de 1916 pelo artigo 131 da Lei 5.988/73, que teria regulado inteiramente a matéria (**REsp 1.159.317/SP**, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11.03.2014, DJe 18.03.2014).

Contudo, como dito alhures, adoto a tese de que, no presente caso, os alegados danos patrimoniais ao direito autoral invocados na inicial apresentam caráter permanente (continuado), razão pela qual a respectiva pretensão indenizatória rege-se pela norma prescricional vigente à época da deflagração de seu termo inicial.

**Em 13.1.2003** (data da demissão do desenhista e que ultimou o alegado dano patrimonial consistente na falta de contraprestação pecuniária pelo uso do logotipo durante o vínculo empregatício), **vigiam a Lei 9.610/98** – cujo artigo 111 que versava sobre prescrição foi objeto de veto presidencial, não remanescendo norma substitutiva do artigo 131 da Lei 5.988/73 revogada – **e o Código Civil de 2002**, que não mais enumera regra prescricional específica para a pretensão de reparação de dano patrimonial causado por violação a direito autoral.

O referido *codex*, contudo, apresenta duas normas de possível incidência no caso concreto, *in verbis*:

Art. 205. **A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.**

Art. 206. **Prescreve:**

[...]

§ 3º **Em três anos:**

[...]

V - **a pretensão de reparação civil;**

Recentemente, a Corte Especial, ao interpretar o inciso V do artigo 206 do Código Civil, firmou o entendimento de que a expressão "reparação civil" refere-se unicamente à **responsabilidade civil aquiliana**, de modo a não atingir **pretensão fundada em responsabilidade civil contratual** (REsp 1.281.594/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.05.2019, DJe 23.05.2019).

Nesse quadro, parece adequada a exegese esposada em precedente da Terceira Turma, que, por ocasião do julgamento de controvérsia semelhante a dos autos, apontou a ausência de previsão específica no Código Civil de 2002 quanto ao prazo prescricional para exercício da pretensão de reparação de violação de direitos autorais, e definiu a **incidência do lapso trienal do inciso V do § 3º do artigo 206 "quando tiver havido ilícito extracontratual"** ou, então, **do prazo decenal do artigo 205 "quando a ofensa ao direito autoral se assemelhar a um descumprimento contratual"** (REsp 1.159.317/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11.03.2014, DJe 18.03.2014).

Na hipótese, no tocante ao alegado uso do desenho sem contraprestação pecuniária enquanto vigente a relação de emprego, é certo que há liame entre a pretensão indenizatória e o contrato de trabalho, o que atrai a incidência do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil de 2002.

Consequentemente, **divirjo do eminente relator no ponto, pois entendo que não há falar em prescrição consumada na espécie, uma vez não transcorrido um**

**decênio entre a data da demissão do autor (13.1.2003 – termo inicial referente à violação continuada) e o ajuizamento da presente demanda (em 3.11.2003).**

A mesma conclusão (inocorrência do decurso do prazo prescricional decenal) alcança a pretensão indenizatória de cunho patrimonial, cujo fato gerador decorreu da continuidade do uso do logotipo após a extinção do contrato de trabalho sem indenização pela fruição futura da obra.

Por fim, quanto à pretensão de indenização pelo **dano moral** consubstanciado na descaracterização do desenho ocorrida em 1º.10.2003, verifica-se igualmente hígida a demanda, afigurando-se, portanto, impositivo o exame das demais controvérsias postas nos autos.

4. Superada a prejudicial de prescrição, cumpre, inicialmente, transcrever os fundamentos do Tribunal de origem, que julgou parcialmente procedentes as pretensões deduzidas da inicial para condenar o grupo empresarial ao pagamento de indenização, a título de dano patrimonial, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e, a título de dano moral, no importe de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais):

São inconsistentes, por falta de amparo nas provas dos autos, as alegações das rés de que o autor:

- 1) "foi devidamente remunerado pelos desenhos gráficos que produziu, inclusive a imagem gráfica em debate";
- 2) "nada mais é devido ao autor";
- 3) "ofereceu-se para prestar serviço de desenhista da logomarca", e de que, 4) "se trata apenas de uma ação de cobrança pelo preço de um contrato verbal de prestação de serviços".

Tais alegações não eximem as empresas do dever de pagar o trabalho de criação do autor e de indenizá-lo pela utilização e alteração não autorizadas de sua obra.

Do mesmo modo, a alegação de que "o caso não trata de ato ilícito" (fl. 43) também é inconsistente. Segundo a doutrina as ações que atingem direitos do autor são ilícitas:

[...]

Não obstante tais considerações, é certo que a comprovação de que existia relação de emprego à época da criação da obra em questão implica no reconhecimento de que as rés trouxeram com a contestação um fato modificativo do direito do autor (art. 333, II, segunda figura, do CPC).

**Ou seja, as rés, ao reconhecerem o fato em que se fundou a ação (a criação da logomarca e o direito daí decorrente), opuseram um fato modificativo do direito do autor (art. 325 do CPC), qual seja, a existência de relação de emprego entre as partes.**

Como ensina a doutrina, fatos modificativos "são os que impedem que o pedido do autor seja acolhido de forma integral, como pleiteado na inicial, em virtude de modificações ocorridas entre os negócios havidos em autor e réu".

Em tais casos, "O juiz pode julgar procedente o pedido do autor, mas com as modificações que a situação concreta impõe". (in "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO", Nelson Nery Junior e Rosa Maria de



Andrade Nery, 9ª Edição, Ed. Revistas dos Tribunais, 2006, p. 521).

Isso porque, como visto, a Lei nº 5.988/73, ao tratar "Dos direitos patrimoniais do autor e de sua duração" (Capítulo III), estabelece:

"Art. 36 - Se a obra intelectual for produzida em cumprimento a dever funcional ou a contrato de trabalho ou de prestação de serviços, os direitos do autor, salvo convenção em contrário, pertencerão a ambas as partes, conforme for estabelecido pelo Conselho Nacional de Direito do Autor".

[...]

Registre-se, por oportuno, que o STJ decidiu, sob à égide do art. 649 do Código Civil anterior, vigente à época da criação da logomarca, que "Sendo a logomarca tutelada pela lei de direitos autorais, são devidos direitos respectivos ao seu criador, mesmo ligada a sua produção a obrigação decorrente de contrato de trabalho". (REsp 57.449/RJ; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4ª T.; Julg. 24-6-1997; DJ 08-9-1997 p. 42506. in [www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)).

Neste último caso concreto, o criador da logomarca da empresa "COMPANHIA DE CERVEJARIA BRAHMA", também havia trabalhado para a empresa e, após a rescisão, ingressou com o pedido de indenização, porém limitado à metade do valor da obra, nos termos do art. 36 da Lei nº 5.988/73.

[...]

**Assim, diante: 1) dos arrazoados do autor, corroborados pela prova documental e pela confissão das rés quanto à titularidade da criação; 2) dos ensinamentos doutrinários transcritos; 3) da proteção constitucional e legal existentes, e, 4) da jurisprudência colacionada, é certo que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, ou seja, o fato de ter criado (inventado, gerado, "bolado") a logomarca, a sua propriedade (conforme registro na Fundação Biblioteca Nacional fl. 15), bem como a sua utilização (fls. 21 a 27) e modificação/alteração (fl. 17) indevidas, por não autorizadas.**

**Por outro lado, as empresas rés comprovaram o fato modificativo do direito do autor (art. 333, II, segunda figura, do Código de Processo Civil), consistente na existência de relação de emprego e trabalho entre as partes à época da criação, fato este que torna as partes co-proprietárias da obra, o que implica na indenização pela metade.**

Relegar a apuração do valor devido para fase posterior de liquidação seria retardar inutilmente a entrega da prestação jurisdicional.

**Pretende o autor receber a título de indenização por danos materiais R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de dano moral, com juros, custas processuais e honorários advocatícios.**

**Para uma fixação adequada há se ter em consideração o prejuízo patrimonial sofrido pelo autor, que jamais recebeu qualquer quantia, seja pela criação ou cessão da logomarca em questão.**

[...]

O Tribunal do Rio Grande do Sul, em julgamento recente, entendeu razoável o valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), arbitrado pelo MM. Juiz da 14ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, ao acolher pedido de indenização fincado em direito autoral deduzido por uma autora de desenho industrial que acabou apropriado, modificado e utilizado por cerca de 5

# *Superior Tribunal de Justiça*

(cinco) anos pela Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan - (TJRS, RAC nº 70022944367; 15' Câm. Civ., Rel.: Paulo Roberto Félix; Julg. 18-3-2009).

Por conseguinte, **considerada a absoluta inexistência de cessão ou autorização para apropriação, modificação e utilização maciça e contínua da logomarca por mais de quinze anos pelas empresas rés, atento ao direito a remuneração ordinariamente devida, e considerado o fato de que as partes são co-proprietárias da obra, pelas razões já expostas, fixo o valor da obra em R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e o valor da indenização por dano patrimonial na metade, ou seja, em R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor este que deverá ser corrigido a partir da data do ajuizamento da ação (art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899, de 08 de abril de 1981).**

**Além da pretensão dos danos patrimoniais acima acolhida, pleiteia o autor indenização por dano moral em razão da falta de referência ao seu nome, como criador da obra, durante todo o período de utilização.**

**Segundo a Lei nº 5.988/73, o requerente apelante, enquanto autor, tem direito moral "de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional, indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra". (art. 25 da Lei nº 5.988/73).**

[...]

**Assim, a não referência ao nome do autor está mesmo prevista como causa justificadora da condenação por dano moral.**

[...]

**Ocorre, porém, que o autor não pleiteia, como forma de estancar o dano moral que alega ter sofrido, a determinação judicial para divulgação de seu nome nas publicações futuras. Isso revela que a ausência de referência a seu nome não causou - e nem lhe causa - abalo íntimo de monta, de modo a recomendar a fixação de valor elevado para a reparação do dano moral.**

**Outrossim, não se pode olvidar que sabedor de que as rés utilizavam a sua obra em seus jornais, sede e veículos, o autor demorou mais de dez anos (de 1993, quando as empresas passaram a utilizar a marca, até 2003, quando foi distribuída a ação) para ingressar com o pedido de reparação do dano moral. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o direito à reparação pelo dano moral nem sempre desaparece pelo decurso do tempo, mas no ressarcimento deve-se considerar a atenuação da dor que ele causa:**

[...]

**Consideradas tais circunstâncias fixo a indenização por dano moral em R\$20.000,00 (vinte mil reais). (fls. 344/350)**

Malgrado tenha considerado prescrita a pretensão indenizatória relativa ao uso de desenho sem autorização e contraprestação pecuniária durante a vigência do pacto laboral, **o eminente relator sustentou a inexistência de danos materiais no interregno entre a criação do desenho e a demissão do autor da empresa jornalística.**

De início, revela-se importante aludir a precedente antigo da Quarta Turma, da relatoria do saudoso Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, que reconheceu a proteção da lei

de direitos autorais à logomarca, logotipo ou símbolo-marca, ainda quando obra intelectual tenha sido produzida em cumprimento a contrato de trabalho ou a dever funcional. Confira-se:

DIREITO AUTORAL. LOGOTIPO. LOGOMARCA OU SÍMBOLO-MARCA. OBRA INTELECTUAL. CRIAÇÃO ADVINDA DA RELAÇÃO DE EMPREGO. TUTELA DEVIDA EVOLUÇÃO HISTÓRICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE NÃO-ORIGINALIDADE E DE CRIAÇÃO COLETIVA. PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. MATÉRIA DE PROVA. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. ART. 36 DA LEI 5.988/73. NORMA JURÍDICA. EFICÁCIA CONTIDA. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REGULAMENTO IRRELEVANTE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DO RECURSO ESPECIAL. VERBETE N. 282 DA SÚMULA/STF. DIVERGÊNCIA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. ENUNCIADO N. 13 DA SÚMULA/STJ. DOCTRINA E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESACOLHIDO.

**I- TODO ATO FÍSICO LITERÁRIO, ARTÍSTICO OU CIENTÍFICO RESULTANTE DA PRODUÇÃO INTELECTUAL DO HOMEM, CRIADO PELO EXERCÍCIO DO INTELLECTO, MERECE A PROTEÇÃO LEGAL, O LOGOTIPO, SINAL CRIADO PARA SER O MEIO DIVULGADOR DO PRODUTO, POR DEMANDAR ESFORÇO DE IMAGINAÇÃO, COM CRIAÇÃO DE CORES, FORMATO E MODO DE VEICULAÇÃO, CARACTERIZA-SE COMO OBRA INTELECTUAL.**

**II- SENDO A LOGOMARCA TUTELADA PELA LEI DE DIREITOS AUTORAIS, SÃO DEVIDOS DIREITOS RESPECTIVOS AO SEU CRIADOR, MESMO LIGADA A SUA PRODUÇÃO A OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE TRABALHO.**

[...] (REsp 57.449/RJ, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 24.06.1997, DJ 08.09.1997)

Posta tal premissa, constata-se que as partes, em nenhum momento, discordaram sobre o fato da criação do logotipo e sua autoria.

Por outro lado, tanto na inicial como na réplica, o autor insistiu que, à época da elaboração e da apresentação da proposta de logotipo para a diretoria do jornal *A Gazeta*, não figurava como empregado de nenhuma das sociedades empresárias integrantes do conglomerado, o que só teria ocorrido uns dois anos depois.

Nada obstante, o Tribunal de origem extraiu conclusão contrária do acervo probatório constante dos autos, reconhecendo que a produção da obra intelectual decorreu do cumprimento de contrato de trabalho. Leia-se:

O contexto processual demonstra que a ré está com a razão.

Senão, vejamos:

- o autor alega que tomou conhecimento do interesse das rés em um logotipo, ou de um slogan, no final de 1992 e início de 1993, e passou a trabalhar no projeto (fl. 03). O autor admite ter iniciado o trabalho em 1993.
- o autor demonstra, por meio de um exemplar de *A Gazeta*, que no final de 1993, era considerado prata da casa, e que trabalhava no departamento de artes (fl. 18).

- as testemunhas arroladas pelo autor, ora apelante, confirmaram a admissão em 1992:

- "(...) trabalha desde maio de 1990, exercendo a função de diagramador; (...) o reclamante foi admitido entre 91 e 93; (...) o reclamante comparecia diariamente na empresa; (...) já permaneceu em fila aguardando pagamento de seu salário juntamente com o reclamante, o que aconteceu no início do período em que o reclamante passou a trabalhar; (...) cumpriam praticamente o mesmo horário, desde 15h até 18/19h; (...) o reclamante desenvolveu a logomarca do grupo, quando já tinha algum tempo de casa, após, aproximadamente um ano de sua contratação." (João Cláudio de Castro - fls. 144/145).

- "(..) trabalha para a reclamada desde janeiro de 1990, na função de assistente administrativo; (..) não trabalhava no mesmo setor do reclamante, mas sim na sala ao lado: (..) o reclamante começou a trabalhar em meados de 1992; (..) a testemunha João Cláudio começou a trabalhar no início de 1990; (..) não se recorda o horário de trabalho do reclamante, embora fosse costumeiro encontrá-lo na parte da tarde. (..) o reclamante desenvolveu a logomarca do grupo em 1993." (Antonio Henrique Vaz Guimarães (fl. 145/146).

- "(...) trabalhou para as empresas do grupo desde 11.06.1991 a 06.01.2003; (...) o reclamante trabalhou no jornal 'A Gazeta'; (...) no primeiro ano e meio o reclamante comparecia eventualmente no jornal, talvez por um ano e meio; (...) isso aconteceu a partir de meados de 1991, quando o depoente ingressou na empresa; (...) o reclamante começou a comparecer diariamente 'entre um ano e meio e dois anos após' o início do labor do depoente. (...) o reclamante começou a desenvolver a logomarca do grupo 'em alguns bares onde ele ia, após fechar o expediente, no setor dele, no departamento de arte; (...) o reclamante 'rascunhou' a logomarca no período de 1 mês; (...) isso aconteceu no início ou meados de 1992." (Leony Lemos de Almeida -fl. 146).

**Diante de tais provas, inconteste que à época da criação da logomarca do Grupo, o autor trabalhava para uma das empresas rés, ou seja, para a Gráfica Centro Oeste, proprietária do jornal "A Gazeta", como empregado, na função de desenhista. Aliás, o autor, ainda que por argumentar, mas ciente da realidade, admitiu a criação durante a relação de emprego. (fls. 342/344)**

Nesse contexto, conforme bem pontuado pelo Ministro Buzzi, revela-se mesmo aplicável o disposto no *caput* do artigo 36 da Lei 5.988/73 (vigente à época da elaboração e da oferta do desenho), segundo o qual:

**Art. 36. Se a obra intelectual for produzida em cumprimento a dever funcional ou a contrato de trabalho ou de prestação de serviços, os direitos do autor, salvo convenção em contrário, pertencerão a ambas as partes, conforme for estabelecido pelo Conselho Nacional de Direito do Autor.**

A citada norma retrata uma espécie de cotitularidade na produção de obras confeccionadas sob o pálio do contrato de trabalho, pertencendo ao empregado e ao empregador o direito autoral advindo de eventual criação.

Assim, sendo a obra de ambos os cotitulares, é evidente que o empregado e o empregador podem utilizá-la independentemente de autorização de um ou de outro, o que rechaça a pretensão reparatória de danos **patrimoniais** decorrentes do alegado uso não autorizado da criação intelectual por um dos sujeitos da relação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CESSÃO DE DIREITOS NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2. "Nos termos do caput do art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor à época dos fatos, tendo a obra autoral sido criada no curso de relação de trabalho, de prestação de serviços ou em cumprimento a dever funcional, os direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante, circunstância que afasta a pretensão de reparação por danos patrimoniais fundamentada no uso não autorizado da obra por um dos sujeitos da relação" (REsp 1.165.407/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe de 14/08/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (**AgInt no REsp 1.251.629/SP**, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.10.2018, DJe 25.10.2018)

-----  
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REUTILIZAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO. DANOS PATRIMONIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA. AUSÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. DANOS MORAIS.

[...]

2- O propósito recursal é definir se o uso não autorizado, pelo recorrido, de projeto arquitetônico de autoria do recorrente, elaborado em razão de vínculo de contrato de trabalho entre eles existente, enseja reparação por danos patrimoniais e compensação por danos morais.

[...]

4- Nos termos do caput art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor à época dos fatos, tendo a obra autoral sido criada no curso de relação de trabalho, de prestação de serviços ou em cumprimento a dever funcional, os direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante, circunstância que afasta a pretensão de reparação por danos patrimoniais fundamentada no uso não autorizado da obra por um dos sujeitos da relação.

5- Todavia, conquanto o empregador detenha a cotitularidade dos direitos patrimoniais sobre a obra, os direitos morais - caracterizados por sua inalienabilidade e irrenunciabilidade (art. 28 da Lei 5.988/73) - pertencem exclusivamente ao autor.

6- Deve o recorrente, portanto, ser compensado pelo dano moral experimentado, bem como deve ser divulgada a identidade do autor do projeto arquitetônico, nos termos do art. 126 da Lei 5.988/73.

7- Recurso especial parcialmente provido. (**REsp 1.165.407/MG**, Rel.

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08.08.2017, DJe 14.08.2017)

Conseqüentemente, tendo o autor se limitado a deduzir pretensão indenizatória por **dano patrimonial** no tocante à referida situação fática (uso da obra durante a relação de emprego sem autorização e sem contraprestação pecuniária), penso ser mesmo o caso de improcedência, assim como propugnado pelo relator, inclusive por não ser o STJ o órgão jurisdicional competente para examinar a suficiência das remunerações pagas no curso do pacto laboral.

**5. Contudo, como devidamente assinalado pelo Ministro Buzzi, existe uma situação peculiar que ocorre justamente quando se encerra o contrato de trabalho e que figura como fato gerador de pretensão reparatória distinta e, no caso, merecedora de ser julgada procedente.**

Com efeito, como se trata de obra reconhecida de titularidade de empregado e empregador, indubitavelmente a contratante pode continuar utilizando-a como melhor lhe aprouver.

Outrossim, o empregado, mesmo após o término do contrato de trabalho, não pode impedir o uso da criação pelo empregador, justamente pela natureza jurídica imanente de cotitularidade impressa na obra.

Entretanto, com o fim do contrato de trabalho, não pode apenas uma das partes obter lucro com a criação, o que ocorreria se houvesse a exploração gratuita da obra pelo empregador.

Assim, como se trata de criação de propriedade conjunta, ambos – ex-empregado e empregador – devem perceber os frutos diretos ou indiretos da utilização da propriedade intelectual (no caso concreto, o logotipo que, mesmo após a extinção do vínculo laboral, continuou a figurar como representação marcária do grupo empresarial), salvo convenção em sentido contrário.

Nesse diapasão, destaca-se o seguinte precedente de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO AUTORAL. ART. 36 DA LEI Nº 5.988/73. COTITULARIDADE. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. REMUNERAÇÃO DEVIDA.

1. Nos termos do caput do art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor à época dos fatos, tendo a obra autoral sido criada no curso de relação de trabalho, de prestação de serviços ou em cumprimento a dever funcional, os direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante, circunstância que demonstra a cotitularidade da obra.

2. Não obstante, com o fim do contrato de trabalho, não pode apenas uma das partes obter lucro com a criação, que é o que ocorreria se houvesse a exploração gratuita da obra pela empregadora.

3. Com efeito, como se trata de criação de propriedade conjunta, ambos -

ex-empregado e empregadora - devem perceber os frutos da divulgação da propriedade intelectual, sob pena de desvirtuar-se o instituto da cotitularidade.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.459.233/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18.06.2019, DJe 25.06.2019)

Desse modo, **acompanho o voto do relator, que considerou cabida a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano patrimonial, correspondente aos frutos percebidos em virtude da utilização do símbolo como marca mista do grupo empresarial, notadamente no interregno entre a data posterior da demissão do autor e o momento imediatamente anterior à modificação do logotipo.**

6. Quanto à pretensão indenizatória pelo dano moral sofrido em virtude da modificação do desenho ocorrida em 2003 (ano em que foi comemorado o 13º aniversário do conglomerado de veículos de comunicação), também adiro ao voto do douto relator.

A referida lesão ocorreu sob a égide da Lei 9.610/98, cujo artigo 24 estabelece que é direito moral do autor **"o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra"** (inciso IV).

Constata-se, pois, que **não são todas e quaisquer modificações que violam a integridade da obra, mas somente aquelas capazes de atingir a honra e a reputação do autor ou de prejudicar a sua criação intelectual.**

Acrescente-se que a Convenção de Berna, no artigo 6 bis, também destaca que, **"independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo depois da cessão dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a toda deformação, mutilação ou a qualquer dano à mesma obra, prejudiciais à sua honra ou à sua reputação"**.

Ainda no âmbito do direito internacional, o artigo XI da Convenção de Washington (1946), texto ratificado pelo Brasil com o advento do Decreto 26.675/1949, igualmente consagra o direito do autor de não ter sua obra alterada, mutilada ou modificada, conforme se observa da transcrição abaixo:

Art. XI. O autor de qualquer obra protegida, ao dispor do seu direito por venda, cessão ou de qualquer outro modo, conserva a faculdade de reclamar a paternidade da obra e a **de opor-se a toda modificação ou utilização da mesma, prejudicial à sua reputação de autor, a não ser que, por seu consentimento anterior, simultâneo ou posterior a tal modificação, haja cedido esta faculdade ou, renunciado à mesma de acordo com as disposições da lei do Estado em que se celebre o contrato.**

# Superior Tribunal de Justiça

Nesse passo, cotejando as normas pertinentes, verifica-se que todas adotam **critério teleológico para considerar a modificação como violadora dos direitos autorais**, uma vez que referenciam a expressão "prejudiciais à honra e reputação do autor ou à própria obra".

Desse modo, o proprietário da criação não pode invocar o direito à integridade quando não ficar evidenciado o prejuízo referido, bem como quando se aferir que as modificações eram necessárias pelo tipo de utilização da obra.

Tal exegese encontra guarida nos seguintes precedentes desta Corte:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXIBIÇÃO DA TELÉNOVELA "PANTANAL". VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SOBRE DIREITOS AUTORAIS. ALEGADA OFENSA AO ART. 3º DA LEI Nº 5.988/73 (ATUAL ART. 4º DA LEI Nº 9.610/98). INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA EXPRESSA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. OFENSA AO ART. 24, IV, DA LEI Nº 9.610/98 RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

**6. A garantia à integridade da obra intelectual objetiva evitar sua desnaturação ou desrespeito às características que identificam.** Na hipótese dos autos, os danos morais são devidos uma vez que os cortes de cenas e supressões de diálogos na telenovela "Pantanal" atingiram a honra e a reputação do autor.

7. Recurso especial provido em parte. (**REsp 1.558.683/SP**, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15.09.2016, DJe 10.10.2016)

-----  
DIREITO DE AUTOR. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA SIMULTÂNEA DE DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS DO AUTOR DA OBRA. COMERCIALIZAÇÃO DE MÚSICA COMO TOQUES DE APARELHOS TELEFÔNICOS. RINGTONES. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA OBRA. VIOLAÇÃO À LEI N. 9.610/1998. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. O art. 24 da Lei n. 9.610/1998 traz a relação dos direitos morais do autor, consistente na possibilidade de reivindicação e modificação da criação, conservação de obra inédita, retirada de circulação ou suspensão de utilização já autorizada, bem como o de assegurar a integridade da criação intelectual.

4. De acordo com o inciso IV do art. 24 da Lei de Direitos Autorais, não são todas e quaisquer modificações que violam a integridade da obra, mas somente aquelas capazes de atingir a honra e a reputação do autor ou de prejudicar a sua criação intelectual.

**5. A garantia à integridade da obra tem por objetivo evitar a**



**desnaturação da criação ou o desrespeito às características que a identificam** e, dessa forma, a reprodução parcial da obra musical, especialmente o trecho mais conhecido, longe está de implicar vulneração à lei de direitos autorais (art. 24, IV, da Lei 9.610/1998).

6. Desde que expressamente autorizadas ou se as finalidades do contrato assim exigir, são admissíveis as adaptações da obra em razão da exigência do meio em que serão utilizadas.

7. No caso, a utilização de parte da música, ainda que, em regra, seja lícita, se tornou contrária aos ditames da Lei n. 9.610/1998, com a conseqüente violação aos direitos do autor, pois a utilização ocorreu sem prévia autorização do compositor.

8. A importância de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), arbitrada a título de indenização por danos morais, não se revela exorbitante, razão pela qual não há justificativa para a intervenção desta Corte Superior. Incide, portanto, o enunciado da Súmula 7/STJ.

9. Recurso especial não provido. (**REsp 1.358.441/RS**, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04.02.2016, DJe 30.03.2016)

-----  
RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. OBRA MUSICAL. LETRA ALTERADA. UTILIZAÇÃO EM PROPAGANDA VEICULADA NA TELEVISÃO. PARÓDIA OU PARÁFRASE. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DA OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

1. O autor da obra detém direitos de natureza pessoal e patrimonial. Os primeiros são direitos personalíssimos, por isso inalienáveis e irrenunciáveis, além de imprescritíveis, estando previstos no art. 24 da Lei 9.610/98. Os segundos, regulados pelo art. 28 da referida Lei, são passíveis de alienação.

2. Nessê contexto, nada há a reparar na decisão guerreada quando afirma ser o segundo recorrido ainda titular de direitos morais que podem ser vindicados em juízo, tendo direito à reparação por danos morais em face das modificações perpetradas em sua obra sem autorização, pois apenas alienou seus direitos autorais de ordem patrimonial.

3. Na hipótese dos autos, a letra original da canção foi alterada de modo a atrair consumidores ao estabelecimento da sociedade empresária ré, não havendo falar em paráfrase, pois a canção original não foi usada como mote para desenvolvimento de outro pensamento, ou mesmo em paródia, isto é, em imitação cômica, ou em tratamento antitético do tema. Foi deturpada para melhor atender aos interesses comerciais do promovido na propaganda.

4. Recurso especial conhecido e desprovido. (**REsp 1.131.498/RJ**, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.05.2011, DJe 08.06.2011)

Nessa perspectiva, entendo, assim como proposto pelo Ministro Buzzi, que houve mesmo ofensa ao direito moral do autor de assegurar a integridade da obra, cujo prejuízo extrai-se de sua indubitável deturpação sem a prévia autorização do criador.

Em relação à quantificação das supracitadas indenizações por danos materiais e morais, o eminente Ministro Buzzi preconiza o seguinte:

**No tocante aos frutos a perceber, o valor a ser arbitrado deveria**

**tomar como parâmetro o montante auferido pelo demandante quando em curso o contrato de trabalho, a fim de evitar o enriquecimento indevido. Isso porque, não está em discussão o valor efetivo do patrimônio imaterial criado, que fora valorado pela instância precedente, diga-se, sem qualquer fundamento legal, jurídico ou probatório, em R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), esse que é, certamente, muito superior ao montante a ser auferido a título de frutos. No entanto, não havendo notícia da remuneração percebida pelo ex-empregado toma-se como guia o montante estabelecido pela instância precedente que fixou valor patrimonial em R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) considerando a cotitularidade e todo o período de suposta violação ao direito autoral aduzido na inicial.**

**Nesse norte hermenêutico, tendo em mira que a pretensão relativamente ao interregno compreendido entre a criação do símbolo e a demissão do autor é improcedente dada a ausência de interesse de agir em razão da impossibilidade jurídica do pedido (copropriedade inerente ao objeto) e também estaria prescrita considerando, é imprescindível promover o decote significativo do valor fixado pela instância precedente a título de dano patrimonial Pelos frutos e pelo dano material decorrente da violação empreendida quando da comemoração do 13º aniversário do grupo de comunicação sugere-se a fixação do montante de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), ficando mantida a quantia estabelecida pela Corte local a título de dano moral (R\$ 20.000,00 - vinte mil reais).**

No particular, dirijo do eminente Ministro Buzzi apenas no que se refere à fixação do montante devido a título de indenização pelos danos materiais constatados.

Primeiro, por considerar que tal *quantum* deverá ficar adstrito à metade dos frutos percebidos em virtude da utilização do símbolo como marca mista do grupo empresarial no interregno entre a data posterior à demissão do autor (14.1.2003) e o momento imediatamente anterior à modificação do logotipo (data que precede o mês de outubro de 2003). A meu ver, não há pedido, na inicial, de indenização por eventual dano material causado com a modificação do desenho, mas apenas se alega dano moral.

Segundo, porque entendo ser necessária a liquidação do presente julgado por arbitramento, pois inexistentes, nos autos, pareceres ou documentos capazes de elucidar o montante dos frutos diretos ou indiretos auferidos com o uso do símbolo que deveriam ter sido divididos com o cotitular da obra no lapso temporal anteriormente discriminado, o que, de forma alguma, deve ser confundido com participação do autor da obra nos lucros do conglomerado empresarial.

A aludida quantificação, desse modo, abrangerá apenas alguns meses do ano de 2003, devendo levar em conta a média anual das quantias pagas ao autor durante a vigência do contrato de trabalho, eventuais tabelas de remunerações aprovadas por federação, sindicatos ou associações representativos de agências de publicidade e propaganda, entre outros dados apresentados pelas partes.

Por outro lado, penso ser proporcional e adequada a quantia de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelo dano moral decorrente da modificação da obra intelectual à revelia do autor, conforme arbitrado pelo Tribunal de origem e mantido pelo Ministro Buzzi.

7. Por fim, no tocante aos consectários legais incidentes sobre o valor arbitrado a título de reparação por danos patrimoniais, a Corte estadual apontou o **evento danoso como o termo inicial dos juros de mora** (Súmula 54/STJ) e a **data do ajuizamento da ação como *dies a quo* da correção monetária**, entendimento impugnado pelas recorrentes, que defendem a fluência de ambos a partir da fixação do *quantum*.

Desse modo, acompanho o provimento dado pelo relator, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, assentou que **os juros moratórios devem incidir a contar da citação** – por se tratar de dano material decorrente de relação contratual – **e a correção monetária desde o arbitramento** — no caso, o momento em que se tornar líquido o valor indenizatório a ser apurado em liquidação por arbitramento, como propus acima.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MATERIAL. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO DO VALOR DO DANO NA DATA DA SUA ELABORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. DESCABIMENTO.

1. **Não são devidos os juros e a correção monetária desde a data do evento danoso se a liquidação de sentença dá o valor atualizado da obrigação.**

2. A soma de correção monetária e juros de mora sobre os valores atualizados do dano material resultaria em acréscimo indevido na recomposição do dano específico; por essa razão, **a atualização deve incidir desde a data da apuração do valor.**

3. Recurso especial provido. (**REsp 1.517.992/RJ**, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21.05.2015, DJe 15.06.2015)

Ainda: **AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 498.482/SP**, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.06.2018, DJe 29.06.2018; e **AgRg no AREsp 667.522/RJ**, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24.05.2016, DJe 31.05.2016.

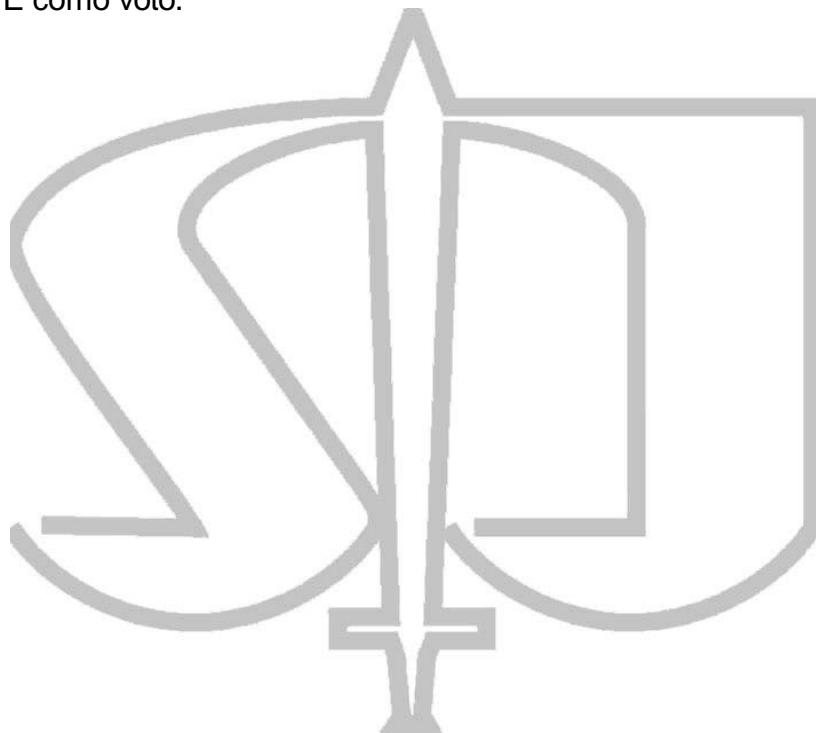
8. Em resumo, acompanho o voto do eminente relator, mas divirjo em apenas três pontos: (i) considero não prescrita a pretensão de indenização por danos patrimoniais decorrentes do uso do desenho durante a vigência da relação de trabalho, por traduzir lesão continuada, cujo marco inicial da prescrição deflagrou-se com a demissão do autor, não decorrido o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil de 2002 por ocasião do ajuizamento da demanda, mas acompanho o relator quanto à improcedência do pedido nesta parte; (ii) a respeito da continuidade do uso do desenho após a extinção do vínculo empregatício,

# *Superior Tribunal de Justiça*

reconheço a procedência da pretensão de indenização por dano patrimonial, a qual não alcança o pedido de reparação decorrente da modificação do desenho, que se restringiu à alegação de dano moral, sendo incabível, portanto, o acolhimento de dano material; e (iii) penso que o valor indenizatório relativo ao dano patrimonial, tal como proposto no item ii, deve ser apurado no âmbito de liquidação por arbitramento.

9. Ante o exposto, divergindo apenas em parte do relator, dou parcial provimento ao recurso especial das rés, em menor extensão, nos termos acima especificados.

É como voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2010/0213588-7      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.228.081 / MT**

Números Origem: 18208      1822008      2008182      201001378662      208782008  
208782009      326142010      327672010      525152010      625572010  
735152010

PAUTA: 01/09/2020

JULGADO: 15/09/2020

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E  
OUTROS  
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO E OUTRO(S) - MT003213  
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966  
ADVOGADA : RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868  
RECORRIDO : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA  
ADVOGADOS : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101  
PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237  
ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) -  
MT010101

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto-vista do Ministro Luis Felipe Salomão dando parcial provimento ao recurso especial, em menor extensão que o relator, PEDIU VISTA regimental o relator. Aguardam os Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2010/0213588-7      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.228.081 / MT**

Números Origem: 18208      1822008      2008182      201001378662      208782008  
208782009      326142010      327672010      525152010      625572010  
735152010

PAUTA: 01/09/2020

JULGADO: 22/09/2020

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E  
OUTROS  
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO E OUTRO(S) - MT003213  
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966  
ADVOGADA : RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868  
RECORRIDO : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA  
ADVOGADOS : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101  
PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237  
ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) -  
MT010101

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento para a próxima sessão por indicação do Sr. Ministro Relator (voto-vista).

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.228.081 - MT (2010/0213588-7)**

**VOTO-VOGAL**

**O SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO:**

Sr. Presidente, cumprimento V. Exa. pelo voto e também o eminente **Ministro Luis Felipe Salomão**, pelo voto divergente.

Estou acompanhando a divergência em relação ao afastamento da prescrição naquele *obiter dictum*, pois entendo que o empregado não entra com demanda contra o patrão, senão depois de cessado o contrato de trabalho. Então, começaria a contar dali o prazo e, contando dali, parece que não há mesmo a ocorrência de prescrição.

Assim, como V. Exa. fez há pouco o destaque, digo que isso não tem efeito prático mais evidente no resultado da lide.

O que acarreta maior impacto na solução da lide – e nisso estou acompanhando V. Exa. – é o reconhecimento de reparação por dano moral e de indenização por dano material, onde V. Exa. fixa, de logo, cada qual em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), enquanto o **Ministro Luis Felipe Salomão**, no voto divergente, submete a apuração dos danos patrimoniais à posterior liquidação, o que, a meu ver, vai levar as partes a eternizar a demanda, pela dificuldade mesmo de apuração técnica acerca de quanto será o prejuízo material.

Diferentemente do que normalmente acontece, aqui não há dados mais palpáveis. Saber que lucro auferiu uma empresa jornalística com a divulgação, ou com o uso, ou com o emprego, ou com o prestígio de seu logotipo, é aspecto muito difícil de ser sondado. É questão, mesmo tecnicamente, difícil. As partes vão se eternizar debatendo essa questão na liquidação.

Então, pelo aspecto mais prático do voto de V. Exa., eminente Relator, estou acompanhando-o nessa parte. Faço, então, essa divisão no meu voto: relativamente à prescrição, eu a afasto e, no mais, quanto ao pedido de reparação de dano moral e de indenização por dano material, acompanho o eminente Relator.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.228.081 - MT (2010/0213588-7)**

**VOTO**

**MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:** Sr. Presidente, ouvi atentamente os instigantes debates.

No tocante à prescrição da pretensão de indenização por danos patrimoniais decorrentes do uso do desenho durante a relação de trabalho, acompanhamento, com a devida vênia, a divergência inaugurada pelo Ministro Luís Felipe Salomão, no sentido de que, em se tratando de uso continuado do símbolo, a prescrição começou a correr com a demissão do autor, em 13.1.2003. Assim, tempestivo o ajuizamento da presente ação em 3.11.2003, qualquer que seja o prazo prescricional tido como aplicável, seja o do art. 205 do Código Civil (responsabilidade contratual), seja o do art. 206, §3º, V, do mesmo Código (responsabilidade extracontratual).

Segundo concluiu o Tribunal de origem, com base no exame das provas dos autos, a produção da obra intelectual decorreu do cumprimento do contrato de trabalho, de forma que incidente o disposto no art. 36 da Lei 5.988/73, vigente na época da criação do logotipo, segundo o qual "se a obra intelectual for produzida em cumprimento a dever funcional ou a contrato de trabalho ou de prestação de serviços, os direitos do autor, salvo convenção em contrário, pertencerão a ambas as partes (...)".

Assim, havia cotitularidade da obra intelectual e, durante o período da relação de emprego, o autor foi remunerado por sua utilização exclusiva, de forma que improcedente o pedido de danos patrimoniais relacionado ao período em que vigente a relação de emprego.

Quanto aos danos materiais decorrentes do uso do logotipo pela empresa após o fim da relação de trabalho, peço licença para divergir de ambos os votos precedentes e excluir completamente a condenação.

Penso que, no caso, a obra intelectual, que foi posteriormente registrada na Biblioteca Nacional – aqui estamos cuidando de Direito Autoral e não de marca –, de cotitularidade das partes, e cujo uso foi remunerado pela retribuição recebida durante o contrato de trabalho, só tem uma serventia. O autor foi solicitado a desenhar um símbolo para o grupo editorial, que só pode ser usado pelo grupo editorial. Não tem nenhuma utilidade, exceto para o grupo editorial.

Embora seja certo que há cotitularidade desse direito autoral, há essa peculiaridade que, a meu ver, distingue o presente caso dos precedentes julgados por este Tribunal: o Direito Autoral recai sobre um símbolo, e esse símbolo designa uma empresa, e somente pode ser usado por essa empresa.



Penso que o autor, seja durante a relação de emprego, seja após ela, não teria como usar esse símbolo em benefício patrimonial próprio. Portanto, a meu ver, não há danos materiais pela mera circunstância de a empresa, para quem foi desenhado o símbolo, que era representada por esse símbolo – sua imagem pública –, deixar de usá-lo ou continuar a usá-lo. Assim, se o autor do desenho não poderia usar esse símbolo em benefício próprio – até porque não é a pessoa jurídica, não a representa e sequer é sócio dessa pessoa jurídica, ao que conste –, ele não poderia fazer uso nenhum desse símbolo.

Também não se pode dizer, *data maxima venia*, que os lucros que essa empresa tenha tido ao longo dos anos se devem não à sua atividade empresarial de meio de comunicação, mas ao fato de ter usado o símbolo desenhado pelo autor, ou sequer que tenham sido incrementados pelo valor inerente ao símbolo.

Penso que, de fato, não há aqui que se buscar danos materiais pelo fato de a empresa ter continuado a usar seu próprio logotipo, que simboliza a empresa, após a demissão do autor.

Portanto, quanto a esses danos materiais por ele haver desenhado o símbolo, somos unânimes em dizer que foram pagos durante a relação de emprego, ou seja, se não tivesse sido pago para criar o símbolo, ele mereceria, a meu ver, uma remuneração por haver feito esse desenho, mas não danos materiais pelo uso ao longo dos anos, porque, feito licitamente o desenho durante a relação de emprego, a empresa continua a usar seu próprio símbolo.

Entendo que a hipótese é em tudo diversa de outros tipos de obras intelectuais que possam ser realizadas, ou concebidas, ou criadas por empregado no âmbito de uma relação de emprego. Por exemplo, se fosse empregado de um grupo empresarial dedicado à educação e tivesse feito apostilas didáticas; se ele saísse da empresa, fosse demitido e a empresa continuasse a usar aquele material de ensino para as próximas turmas de estudantes, penso que haveria frutos decorrentes da continuidade de uso daquele material didático.

Se, em outro exemplo, ele tivesse inventado uma máquina ou equipamento qualquer ou desenvolvido uma tecnologia que fosse utilizada na capacidade produtiva da empresa, teria direito autoral e também estaria contribuindo com frutos obtidos pela empresa. A empresa continuaria usando, após a saída dele, esse invento, o qual poderia ser usado por ele também caso desenvolvesse o próprio negócio. Mesmo exemplo das apostilas: ele poderia fazer uso daquelas apostilas em outro tipo de negócio ou empresa.

Mas não é o caso aqui; o que temos é um símbolo. Seria ilegítimo e ilegal que ele, pelo mero fato de ter desenhado esse símbolo, uma vez rompido o contrato de

# Superior Tribunal de Justiça

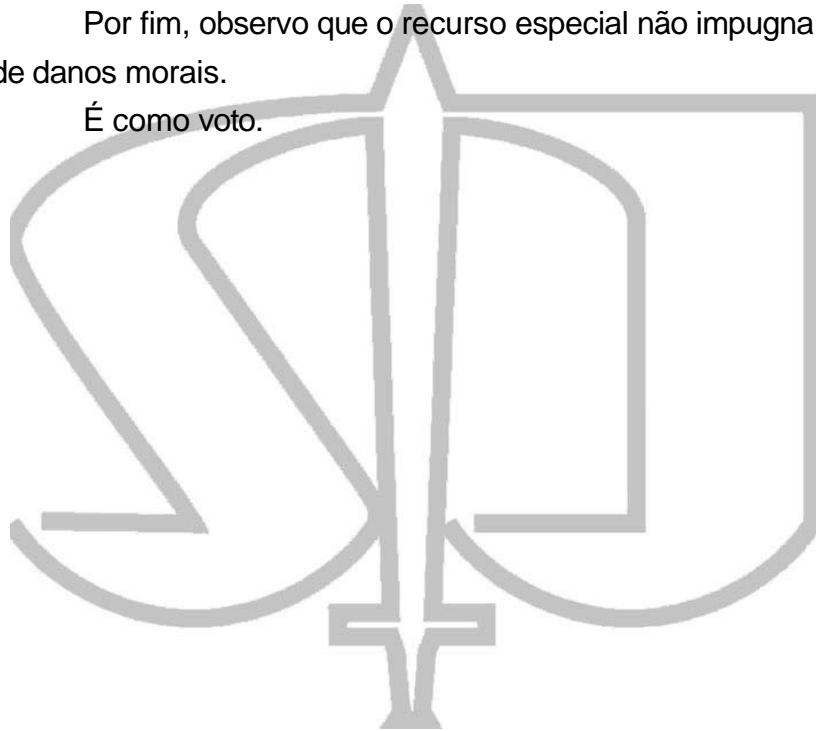
trabalho, fosse usá-lo para desenvolver qualquer outro negócio, já que ele não integra e nem se confunde com a empresa.

Como desenhou um símbolo que não se presta para mais nada, a não ser representar aquela empresa, não consigo, *data maxima venia*, verificar que ele tenha sofrido qualquer espécie de dano material em função de a empresa ter continuado a usar aquele símbolo.

Portanto, peço a máxima vênia para divergir parcialmente e dar provimento ao recurso em maior extensão para excluir a condenação por danos materiais.

Por fim, observo que o recurso especial não impugna a indenização fixada a título de danos morais.

É como voto.



**RECURSO ESPECIAL Nº 1.228.081 - MT (2010/0213588-7)**

**VOTO VENCIDO**

**O SR. MINISTRO MARCO BUZZI:**

Cuida-se de recurso especial interposto por GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA (JORNAL A GAZETA) e outras, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, em desafio a acórdão proferido em apelação cível pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Na origem, VANILDO CAMARGO DE MIRANDA ajuizou ação condenatória em face de GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA - Jornal "A Gazeta", TV GAZETA CANAL 10, RÁDIOS GAZETA FM E CBN CUIABÁ, GAZETA DIGITAL e GRÁFICA MILENIUM, empresas que compõem o grupo GAZETA de comunicação, objetivando indenização por danos patrimoniais e morais decorrentes da utilização pelas demandadas, por longos anos, sem a devida contraprestação pecuniária e cessão dos respectivos direitos autorais, da logomarca/símbolo criado pelo autor para a representação marcária do referido conglomerado.

Informa o demandante ser desenhista profissional e ter, no início do ano de 1993, tomado conhecimento por notícia veiculada na imprensa acerca da necessidade de elaboração da identidade visual do grupo de comunicação, motivação essa que ensejou a criação do desenho que estampa a logomarca do grupamento empresarial, o que lhe rendeu posterior contratação como empregado do jornal. Afirma que, no ano de 2002, foi demitido, porém não recebeu a devida indenização pelo uso indevido da marca criada. Aduz, ainda, que no 13º aniversário da empresa, essa promoveu a alteração do desenho, com a inclusão de outros elementos, descaracterizando a obra de arte, em afronta ao direito autoral. Sustenta, ao final, que sentindo-se prejudicado, promoveu, em 18/08/2003, o registro do desenho na Biblioteca Nacional, órgão do Ministério da Cultura, Livro 537, folha 049, sob o nº 295.889.

Pleiteou, indenização patrimonial de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e danos morais na quantia de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Contestado o feito (fls. 57-76), as requeridas informaram que o demandante foi empregado do grupo de comunicação no período compreendido entre 21 de agosto de 1992 a 13 de janeiro de 2003 e, à época da criação do logotipo já trabalhava como subordinado da Gráfica e Editora Centro Oeste Ltda, tendo recebido a devida remuneração pelo trabalho realizado, embora não tivesse o registro de sua carteira

# Superior Tribunal de Justiça

profissional.

Em preliminar, arguiram a incompetência do juízo pleiteando a remessa dos autos à justiça especializada do trabalho e sustentaram a prescrição tomando como base o disposto nos artigos 131 da Lei 5.988/73 e 178, § 10, inciso VII do Código Civil e 1916.

Impugnação à contestação às fls. 97-116.

Em razão da preliminar de incompetência o magistrado encaminhou os autos à Justiça do Trabalho, tendo sido suscitado conflito negativo de competência dirimido no âmbito do CC nº 73803/MT, relator Ministro Ari Pargendler, que asseverou ser competente a justiça comum para o exame da questão.

Os autos retornaram ao procedimento ordinário e o magistrado, no despacho saneador (fls. 282-286), acolheu a preliminar de prescrição, tendo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV do CPC/73.

Opostos aclaratórios foram rejeitados pela decisão de fls. 292-294.

Seguiu-se apelação que restou acolhida para afastar a prescrição, tendo o Tribunal Mato Grossense, considerando a causa madura para julgamento, acolhido parcialmente os pedidos formulados e condenado as requeridas ao pagamento de danos materiais no montante de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e morais em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O acórdão recebeu a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AUTURAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E MORAL - LOGOMARCA - OBRA INTELECTUAL - APROPRIAÇÃO, UTILIZAÇÃO E ALTERAÇÃO - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PEDIDO RECURSAL DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DA CAUSA - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - JULGAMENTO DA LIDE PELO TRIBUNAL (515, § 3º, CPC) - PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO - CRIAÇÃO DA LOGOMARCA, AUTORIA E PROPRIEDADE COMPROVADAS - CRIAÇÃO DURANTE RELAÇÃO DE EMPREGO COM O RÉU - CO-PROPRIEDADE - RECONHECIMENTO DO DIREITO À METADE DO VALOR DA OBRA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NÃO REFERÊNCIA AO NOME DO AUTOR - PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil/2002 não provoco prescricional em instante anterior ao início da consumação de qualquer prazo vigência.

"... Todo ato físico, literário, artístico ou científico resultante da produção intelectual do homem, criado pelo exercício do intelecto, merece proteção legal. O logotipo, sinal para ser o meio divulgador do produto, por

demandar esforço da imaginação, com a criação de cores, formato e modo de circulação, caracteriza-se como obra intelectual. (...) Sendo a logomarca tutelada pela lei de direitos autorais, são devidos direitos respectivos ao seu criador, mesmo ligada a sua produção a obrigação decorrente de contrato de trabalho. (REsp 57.449/RJ; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4a T.; Julg. 24-6-1997; DJ 08-9-1997 p. 42506. in [www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)).

Comprovada a existência de relação de emprego entre as partes à época da criação da logomarca, empregador e empregado devem ser tidos como co-proprietários da obra criada.

O acolhimento parcial de indenização por dano material quantificado pelo autor implica sucumbência recíproca e responsabilidade proporcional pelos respectivos ônus (21, CPC)

Nas razões do recurso especial (fls. 410-431), alegam as insurgentes, além de dissídio jurisprudencial, violação aos artigos 535 do CPC/73, 131 da Lei nº 5.988/73, 178, § 10, inciso VII, e 159 do Código Civil de 1916, 219 e parágrafo, e 269, inciso IV, do CPC/73 e 186 do Código Civil de 2002.

Sustentam, em síntese:

- a) omissão e obscuridade no acórdão embargado em razão de não ter enfrentado a temática da prescrição pela análise das disposições constantes da Lei nº 5.988/73 e artigo 178, § 10, inciso VII do Código Civil de 1916;
- b) prescrição da pretensão de pleitear direitos patrimoniais do autor e conexos;
- c) inocorrência de violação ao direito autoral;
- d) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor indenizatório ante o locupletamento ilícito do autor;
- e) a correção monetária e os juros de mora relativos ao valor da indenização por dano material devem incidir a partir da data do acórdão, para evitar *bis in idem*.

Contrarrazões às fls. 440-449.

O recurso especial subiu ao exame desta Corte Superior em razão do provimento do AG nº 1.336.738/MT pelo e. Ministro João Otávio de Noronha, conforme decisão de fl. 466.

É o relatório.

### **Voto**

O reclamo merece prosperar, em parte.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência, na espécie, da prescrição da

pretensão do criador de desenho marcário elaborado em cumprimento a dever funcional, contrato de trabalho ou de prestação de serviços, sob a égide da Lei nº 5.988/73 e do Código Civil de 1916, para a obtenção de indenização por danos patrimoniais e morais pelo uso indevido e sem a correspondente contraprestação pecuniária, do símbolo; bem ainda se, no caso, houve violação do direito autoral.

Ressalta-se que, para o exame das questões postas a julgamento, não se afigura necessário promover qualquer reincursão no acervo fático-probatório dos autos, mas apenas a reavaliação jurídica da prova, procedimento plenamente admitido a esta instância extraordinária, que pode dar, inclusive, nova definição jurídica aos fatos. Nesse sentido confira-se o REsp 1.322.264/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018.

1. Preliminarmente, as insurgentes afirmam ser omissa e obscuro o acórdão embargado em virtude da Corte local, em resposta aos aclaratórios opostos, não ter analisado pormenorizadamente a questão afeta à prescrição, essa sob o enfoque do artigo 131 da Lei nº 5.988/73 e do artigo 178, § 10, inciso VII do Código Civil de 1916 que estabeleceriam o prazo quinquenal para a ação civil por ofensa a direitos autorais.

Relativamente à apontada negativa de prestação jurisdicional, verifica-se inócua a ofensa ao art. 535 do CPC/73, pois o Tribunal *a quo* deliberou, de modo claro e fundamentado, acerca das questões atinentes à prescrição, compreendendo pelo seu afastamento em razão do cotejo entre os ditames da legislação civilista de 2002 e a de 1916.

Não há falar, portanto, em omissão ou obscuridade, porquanto embora tenha deixado de referir às disposições da Lei nº 5.988/73 para o exame da questão controvertida, analisou a temática da prescrição, afastando implicitamente eventuais diferenças entre os direitos patrimoniais e morais vinculados à autoria de obra intelectual.

É certo que os embargos de declaração não constituem via própria para o reexame da causa, tampouco constituem o instrumento adequado para a análise do inconformismo quanto ao entendimento adotado.

Nesse sentido: **REsp 1.432.879/MS**, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 19/10/2018; **EDcl nos EDcl no REsp 1.641.575/RJ**, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018; **EDcl no AgInt no REsp 1.666.792/ES**, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018,

DJe 22/05/2018; **AgInt no AREsp 1.179.480/RS**, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018; **AgInt no REsp 1.598.364/RS**, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 22/08/2017; **EDcl no AgInt no AREsp 471.597/RJ**, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017.

2. Ultrapassada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, tem-se que, na hipótese ora em foco, a instância precedente compreendeu de maneira inadequada a questão da prescrição da pretensão do demandante.

Isso porque, é incontroverso dos autos que à época da criação e início da utilização do logotipo (meados de 1993) estava em vigência a Lei Federal nº 5.988/73, que, em seu artigo 131, estabelecia: "*Prescreve em cinco anos a ação civil por ofensa a direitos patrimoniais do autor e conexos, contados o prazo da violação*".

De sua vez, o Código Civil de 1916, vigente no período da elaboração e princípio de emprego pelo grupo de comunicação do desenho marcário, em seu artigo 178, § 10, inciso VII, previa o seguinte: "*Prescreve em cinco anos a ação civil por ofensa a direitos de autor, contado o prazo da data da contrafação*".

O Tribunal *a quo*, no entanto, na análise da questão afeta à prescrição da pretensão do autor atinente à violação ao direito autoral entendeu pela aplicação da regra geral dos diplomas civilistas de 1916 e 2002 (20 ou 10 anos), tomando em consideração que à data da entrada em vigor do novel regramento legal (Código Civil de 2002) não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido no Código revogado.

Confira-se, por oportuno, o quanto deduzido pela Corte local:

Na r. sentença, o MM. Juiz registrou:

"O direito da parte autora surgiu provavelmente nos dias anteriores a novembro/93, sendo que o novo Código Civil entrou em vigor em 10/01/03, ou seja, menos da metade do prazo prescricional anterior que era de 20 (vinte) anos.

Por tal premissa, entendo aplicável a regra do novo Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos, prevista na cláusula geral.

Desta assertiva, sendo que o direito do autor Vanildo Camargo de Miranda se deu em data anterior a 26-11-93 (fundação da empresa ré), e a citação válida ocorreu em 01/12/03, prescrito o seu direito sob a logomarca que aduz ser o criador."

A decisão merece reforma.

O art. 2.028 do novo Código Civil, estabelece:

"Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido

mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada."

Assim, quando o novo Código Civil entrou em vigor em 10-01-2003, não havia transcorrido mais de dez anos, ou mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, de vinte anos. O transcurso de mais de dez anos só se daria depois de ultrapassados os tais dias anteriores a novembro/93.

De aplicar-se, então, ao caso, à falta de regramento específico, a regra do art. 205 do novo Código Civil:

"Art. 205-A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor."

(...)

Ocorre, porém, que o prazo reduzido do novo Código Civil só pode ser contado a partir de sua vigência.

(...)

Assim, frente ao regramento adotado pelo novo Código Civil, a contagem do prazo reduzido de dez anos faz-se a partir de sua vigência, em si 1-01-2003, pois, como ensina a doutrina, a lei nova não poderá provocar a consumação do prazo prescricional em instante anterior ao início de sua vigência, sob pena de prejudicar quem confiou na amplitude do prazo anterior.

Evidente, pois, que no caso não ocorreu a prescrição do direito do autor apelante que ingressou com a ação em 03-11-2003 (fl. 02-vº). O novo Código Civil não provocou a consumação de qualquer prazo prescricional em instante anterior ao início de sua vigência.

Como referido quando da averiguação da tese afeta à negativa de prestação jurisdicional, de fato a Corte de origem não promoveu o enfrentamento da questão da prescrição sob a ótica da Lei nº 5.988/73, tampouco referiu à existência de regra específica contida no Código Bevilacqua acerca da pretensão do autor por violação a direito autoral. No entanto, apesar de não ter explicitamente afastado referidos regramentos, o fez de maneira implícita ao tratar da questão dos prazos prescricionais, aplicando ao caso o entendimento e os dispositivos legais que compreendida adequados ao trato da matéria controvertida. Tendo em vista que o tema afeto à prescrição foi adequadamente prequestionado, é impositivo que esta Corte enfrente a controvérsia posta a debate de maneira ampla e com espectro nas diversas pretensões referidas pelo autor em sua exordial.

**2.1** Assim, para o trato adequado da questão, é imprescindível depreender da petição inicial quais os fundamentos elencados pelo demandante que embasam as pretensões indenizatórias, essas que estão imbricadas nos fatos da vida e conferem carga valorativa de interesse a atrair a atuação judicial para o desenlace do conflito estabelecido.

Não há dúvida de que o mesmo fato gerador pode dar causa à lesão dos nominados direitos morais e direitos patrimoniais do autor. A condenação cumulativa do



infrator pelos danos patrimoniais e morais ocasionados, apenas se reclama quanto a estes tenha havido pedido explícito na inicial; não se excluindo assim a hipótese de condenação apenas em danos patrimoniais ou em de danos morais, seja em função da natureza da obra tutelada, seja em função das consequências da infração praticada.

Apesar do princípio da especificidade, em regra, atrair a aplicação, ao caso, dos ditames da Lei nº 5.988/73, é certo que o estabelecido no artigo 131 diz respeito, apenas, a ofensas a direitos patrimoniais e conexos do autor de obra intelectual, ou seja, não abarca os eventuais direitos morais.

Os danos morais ao direito autoral são aqueles descritos na lei:

Art. 25. São direitos morais do autor:

- I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a paternidade da obra;
- II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional, indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;
- III - o de conservá-la inédita;
- IV - o de assegurar-lhe a integridade, opondo-se a quaisquer modificações, ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la, ou atingí-lo, como autor, em sua reputação ou honra;
- V - o de modificá-la, antes ou depois de utilizada;
- VI - o de retirá-la de circulação, ou de lhe suspender qualquer forma de utilização já autorizada.

Outrossim, o legislador civilista de 1916 ao estabelecer no artigo 178, § 10, inciso VII, uma hipótese específica de prescrição para a ação civil por violação ao direito autoral, inseriu no mencionado dispositivo uma condição necessária para a sua aplicação, que o referido prazo fosse contado tendo como termo inicial a data da contrafação, ou seja, o momento no qual haveria a produção, reprodução ou imitação fraudulenta da obra autoral.

Com essas digressões iniciais passa-se ao exame do arrazoado descrito no petítório prefacial.

Não se depreende da petição inicial que o pleito condenatório esteja fundamentado em eventual violação pelo grupo de comunicação do direito autoral em razão de **contrafação**, haja vista ser incontroverso que as empresas utilizaram por longos anos do desenho estilizado exatamente como criado pelo demandante, tanto que sobre essa questão não há qualquer controvérsia entre as partes. A discussão, nesse ponto, portanto, limita-se ao eventual uso do símbolo criado sem a correspondente contraprestação pecuniária e cessão de direitos autorais, o que atrai o ditame específico do artigo 131 da Lei nº 5.988/73 que estabelece ser quinquenal o prazo para

a ação civil por ofensa a direitos patrimoniais do autor e conexos, essa contabilizada da data em que iniciada a utilização da logomarca pelas empresas de comunicação, ou seja, meados de 1993.

Dessume-se, também, que o requerente aduz, na inicial, ter havido violação ao direito autoral, pois o grupo Gazeta de comunicação, em comemoração ao seu 13º aniversário, teria promovido uma modificação da logomarca, com o incremento de elementos que desnaturaram o desenho registrado em 18/08/2003. Sob essa vertente, a violação ao direito autoral teria ocorrido quando da publicação do relativamente modificado logotipo original. Aqui se verifica que o insurgente pretende reparação sob as vertentes patrimonial e moral pela violação perpetrada, essa que não teria ocorrido quando da criação e início de utilização do desenho confeccionado pelo autor, mas sim quando da modificação do símbolo para a utilização no 13º aniversário do grupo Gazeta (meados do ano de 2003).

Como se vê, além de pretensões diversas afetas à violação ao direito autoral, também se verifica que o termo inicial de cada uma delas não possui coincidência.

**Considerando o até aqui exposto, para a pretensão patrimonial referente à utilização pelo grupo Gazeta, por longos anos do desenho, sem a devida contraprestação pecuniária ou cessão dos direitos autorais incide, inegavelmente, o disposto no artigo 131 da Lei nº 5.988/73, contado o prazo do início da utilização pelas empresas de comunicação da logomarca, o que teria ocorrido em meados de 1993.**

**Relativamente à pretensão patrimonial e moral decorrente da modificação do símbolo, com o incremento de elementos que descaracterizariam o desenho registrado, o termo inicial da contagem do prazo seria a data na qual veiculado o novo logotipo, qual seja no aniversário de 13 anos do conglomerado de comunicação, o que, segundo consta dos autos, teria ocorrido em meados de 2003, ou seja, quando já em vigor o novo Código Civil.**

A demanda indenizatória foi protocolada em 03 de novembro de 2003.

**2.2 Em uma análise superficial da questão esses dados poderiam permitir a aplicação do prazo prescricional à espécie, ocorre que, durante o período da elaboração do símbolo e o ingresso com a presente demanda, ocorreu a revogação das disposições constantes da Lei nº 5988/73 pela Lei nº 6910/98, no qual inclusive houve o veto do artigo 111 que tratava do prazo**

**prescricional quinquenal, bem ainda das normas constantes do Código Civil de 1916 pelo Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, e ainda, na esfera privada das partes conflitantes, ocorreu uma situação que ensejou a modificação da situação jurídica na qual lastreada a pretensão decorrente da violação ao direito autoral, qual seja, a demissão do autor.**

Todas essas circunstâncias influenciam sobremaneira nos prazos prescricionais aplicáveis ao caso, pois além de alterarem os termos iniciais de contagem, a modificação da situação jurídica que embasa a pretensão do autor (demissão) reclama a aplicação de tratamento específico à temática ora em foco.

Explico.

Como já anteriormente referido, é incontroverso dos autos que o desenho/símbolo representativo do grupo Gazeta de comunicação foi criado pelo demandante. No entanto - e esse dado é absolutamente significativo para o trato da questão - a elaboração se deu **quando esse já era empregado da empresa jornalística.**

Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão recorrido que corrobora essa afirmação:

Além dos depoimentos, é mister registrar que a autoria da criação é fato incontroverso nos autos, pois as rés não contestaram a inicial no ponto (arts. 334, II, c/c 300 e 302, todos do CPC).

Do mesmo modo, comprovada está a propriedade, pois o autor juntou à fl. 15, Certificado de Registro expedido pela Fundação Biblioteca Nacional, Ministério da Cultura (Escritório de Direitos Autorais).

Assim, não há dúvida de que o autor criou a logomarca da empresa e é seu proprietário, pois nunca a cedeu ou transferiu.

Como a criação da obra se deu entre os anos de 1992/1993, o direito do autor apelante estava disciplinado pela Lei nº 5.988, de 14-12-1973, que só seria revogada anos depois (pela Lei. nº 9.610, de 19-02-1998).

(...)

Diante de tais provas, **inconteste que à época da criação da logomarca do Grupo, o autor trabalhava para uma das empresas rés, ou seja, para a Gráfica Centro Oeste, proprietária do jornal "A Gazeta", como empregado, na função de desenhista. Aliás, o autor, ainda que por argumentar, mas ciente da realidade, admitiu a criação durante a relação de emprego.** (grifo nosso)

Quando da criação do desenho (meados de 1993), o art. 36 da Lei nº 5.988/73, aplicável à espécie, dispunha: "**se a obra intelectual for produzida em cumprimento a dever funcional ou a contrato de trabalho ou de prestação de**

**serviços, os direitos do autor, salvo convenção em contrário, pertencerão a ambas as partes, conforme for estabelecido pelo Conselho Nacional de Direito do Autor."**

E, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo a obra autoral sido criada no curso de relação de trabalho, de prestação de serviços ou em cumprimento a dever funcional, os direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REUTILIZAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO. DANOS PATRIMONIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA. AUSÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. DANOS MORAIS.

1- Ação ajuizada em 6/1/1998. Recurso especial interposto em 17/3/2009 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016.

2- O propósito recursal é definir se o uso não autorizado, pelo recorrido, de projeto arquitetônico de autoria do recorrente, elaborado em razão de vínculo de contrato de trabalho entre eles existente, enseja reparação por danos patrimoniais e compensação por danos morais.

3- O acórdão recorrido pronunciou-se de maneira a abordar os aspectos fundamentais da controvérsia, não havendo vício a ser sanado. Negativa de prestação jurisdicional não configurada.

4- Nos termos do caput art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor à época dos fatos, tendo a obra autoral sido criada no curso de relação de trabalho, de prestação de serviços ou em cumprimento a dever funcional, os direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante, circunstância que afasta a pretensão de reparação por danos patrimoniais fundamentada no uso não autorizado da obra por um dos sujeitos da relação.

5- Todavia, conquanto o empregador detenha a cotitularidade dos direitos patrimoniais sobre a obra, os direitos morais - caracterizados por sua inalienabilidade e irrenunciabilidade (art. 28 da Lei 5.988/73) - pertencem exclusivamente ao autor.

6- Deve o recorrente, portanto, ser compensado pelo dano moral experimentado, bem como deve ser divulgada a identidade do autor do projeto arquitetônico, nos termos do art. 126 da Lei 5.988/73.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1165407/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CESSÃO DE DIREITOS NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não houve cessão de direitos autorais para a requerida, mas sim relação empregatícia ou prestação de serviços, mediante remuneração mensal, o que poderia ser acordado verbalmente.

A alteração das premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. "Nos termos do caput do art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor à época dos fatos, tendo a obra autoral sido criada no curso de relação de trabalho, de prestação de serviços ou em cumprimento a dever funcional, os direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante, circunstância que afasta a pretensão de reparação por danos patrimoniais fundamentada no uso não autorizado da obra por um dos sujeitos da relação" (REsp 1.165.407/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe de 14/08/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1251629/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUVIDA EXISTENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL. FUNDAÇÃO. DIREITO AUTORAL. CO-PROPRIEDADE DO EMPREGADO COM O EMPREGADOR. OBRA PRODUZIDA DURANTE A RELAÇÃO DE TRABALHO E POR DIVERSAS PESSOAS.

CO-PROPRIEDADE. RELAÇÃO LABORAL EXTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO. CO-PROPRIEDADE RECONHECIDA. A OBRA PRODUZIDA EM CUMPRIMENTO A DEVER FUNCIONAL OU DURANTE A VIGÊNCIA DA RELAÇÃO DE TRABALHO PERTENCE, EM CO-PROPRIEDADE, AO EMPREGADO E AO EMPREGADOR, PERSISTINDO MESMO APOS A EXTINÇÃO DA RELAÇÃO LABORAL. SENDO VÁRIOS OS AUTORES DA OBRA, TODOS SERÃO DELAS CO-PROPRIETÁRIOS.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

(EDcl no REsp 7.757/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/1995, DJ 11/09/1995, p. 28788)

**Quanto ao período de aproximadamente 10 anos de utilização pelas demandadas do logotipo criado pelo autor em decorrência de ajuste laboral mantido com empresa jornalística pertencente ao grupo de comunicação, não há no petítório inicial qualquer pretensão indenizatória fundada em direito moral eventualmente violado, mas apenas em direito patrimonial.**

Confira-se o seguinte trecho da exordial na qual se evidencia que a pretensão material perseguida seria pelo uso sem autorização do símbolo:

(...) Mesmo trabalhando naquela empresa, ninguém jamais o procurou para tratar do antigo trabalho, ou seja, da criação do desenho e do uso do mesmo por tanto tempo **sem a devida autorização do criador**. Trabalhou no jornal até o dia 13 de janeiro de 2003, quando foi

demitido. Esperava o Autor que na sua saída da empresa certamente seria procurado **para possível aquisição por parte do grupo dos direitos da autoria do desenho**, porém de balde. **Continuam usando indevidamente o desenho como "marca" das empresas.** (...) - grifos nossos

**Sendo a obra de ambos os cotitulares, evidencia-se que empregado e empregador podem utilizá-la independentemente de autorização de um ou de outro, a denotar que, no caso, no interregno compreendido entre a criação do desenho e a demissão do autor da empresa jornalística, não há danos patrimoniais e conexos a perquirir, justamente porque a copropriedade permite o uso, gozo e fruição do bem por qualquer um dos sujeitos.**

Em razão da pertinência, explicita-se o seguinte trecho da ementa do REsp 1.165.407/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017 que arremata a questão: "Nos termos do *caput* art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor à época dos fatos, tendo a obra autoral sido criada no curso de relação de trabalho, de prestação de serviços ou em cumprimento a dever funcional, os direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante, **circunstância que afasta a pretensão de reparação por danos patrimoniais fundamentada no uso não autorizado da obra por um dos sujeitos da relação**". (grifo nosso)

**Nesse período, portanto, com amparo no entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, evidencia-se inexistente o interesse de agir do autor ante a impossibilidade jurídica do pedido indenizatório por danos patrimoniais decorrentes da utilização não autorizada do símbolo criado quando em curso o contrato de trabalho, sendo necessário declarar a improcedência do pedido quanto a esse período e essa pretensão em específico.**

Ainda que assim não fosse, estaria igualmente prescrita eventual pretensão, haja vista que entre a data de criação do logotipo (meados de 1993), até o ajuizamento da demanda (2003), ultrapassou-se, em muito, o prazo quinquenal estabelecido no artigo 131 da Lei 5.988/73.

Nesse ponto, é necessário explicitar que a Lei nº 5.988/73 vigorou até 19 de fevereiro de 1998, quando foi revogada pela Lei nº 9.610/98. Essa, ao contrário da primeira não explicitou o prazo prescricional, pois teve vetado o artigo 111 que estabelecia a prescrição quinquenal para todas as modalidades de violação a direito autoral (patrimonial e moral) contado o prazo da ciência da infração. Na mensagem de veto o então Presidente da República explicitou:

O dispositivo modifica o art. 178, § 10, do Código Civil, já alterado anteriormente pelo art. 131 da Lei 5.988/73. A perda do direito de ação por ofensa a direitos de autor, por decurso de prazo, está melhor disciplinada na legislação vigente. O prazo prescricional deve ser contado da data em que se deu a violação, não da data do conhecimento da infração, como previsto na norma projetada.

Em razão do referido veto, a partir da data da revogação da Lei 5.988/73, para as pretensões fundadas em direito patrimonial ou moral do autor, é aplicável o Código Civil.

O diploma civilista de 1916 estabelecia no artigo 178, § 10, inciso VII, como já anteriormente explicitado, o prazo prescricional quinquenal para a ação civil contado o termo inicial da data da contrafação. Juridicamente, a contrafação pode ser compreendida como a reprodução não autorizada, fraudulenta da obra. Na hipótese ora em foco, restou explicitado que em virtude da cotitularidade inerente ao logotipo criado, não houve qualquer reprodução não autorizada do símbolo, notadamente porque a propriedade tem em si intrínseco o direito de uso, gozo e fruição do bem. Desta forma, o referido dispositivo legal sequer é aplicável ao caso, haja vista a inócua contrafação.

Se tivesse o autor, sobre o período da criação à sua demissão, a pretensão de dano moral - o que não se cogita diante do quanto deduzido no petitório inicial - poderia incidir o prazo prescricional vintenário estabelecido no diploma civilista de 1916, contado o termo inicial da violação ao direito moral, já que apenas os direitos patrimoniais eram tutelados pela legislação específica e não haveria redução do prazo, mas sim alargamento para fazer incidir a regra geral.

Confira-se o escólio de Rui Stoco sobre a questão:

A antiga Lei de Direitos Autorais - Lei 5.988/73, que estabelecia prazo de prescrição no seu art 131, foi revogada pela Lei 9.610, de 19.02.98. Esta última passou a dispor sobre os direitos autorais. Contudo, o art. 111, que dispunha sobre a prescrição da ação, foi vetado. Não havendo previsão acerca da prescrição na lei específica, como é da tradição do nosso direito, incide a lei comum, ou seja, o Código Civil. .  
(RUI STOCO, Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência, 7º, edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 218)

**2.3 A peculiaridade do caso está no momento posterior da demissão do autor do grupo de comunicação.** Como se trata de obra reconhecida de titularidade

de empregado e empregador, indubitavelmente a contratante pode continuar utilizando-a como melhor lhe aprouver e o ex-empregado, mesmo após o término do contrato de trabalho, não pode impedir o uso da criação pela empregadora, justamente pela natureza jurídica imanente de cotitularidade impressa na obra.

Não obstante, com o término do ajuste laboral, justamente porque cessa o pagamento de contraprestação pecuniária pelo trabalho desenvolvido não se afigura escorreito, jurídica e moralmente, que apenas uma das partes siga obtendo lucro ou satisfazendo seus próprios interesses mediante a utilização da criação, o que ocorreria se houvesse a exploração gratuita da obra pela empregadora. Nessa hipótese, caso não tenha o cotitular sido devidamente indenizado pela utilização futura da obra, é salvaguardado o direito patrimonial do coautor de obter eventual compensação pela manutenção do uso pela então empregadora da obra criada.

O colegiado desta Quarta Turma, em precedente não qualificado já se deparou com uma situação similar, oportunidade na qual assentou que após a demissão, os frutos da obra deveriam ser percebidos pelos coproprietários sob pena de desvirtuar o instituto da cotitularidade.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO AUTORAL. ART. 36 DA LEI Nº 5.988/73. COTITULARIDADE. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. REMUNERAÇÃO DEVIDA.

1. Nos termos do caput do art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor à época dos fatos, tendo a obra autoral sido criada no curso de relação de trabalho, de prestação de serviços ou em cumprimento a dever funcional, os direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante, circunstância que demonstra a cotitularidade da obra.

**2. Não obstante, com o fim do contrato de trabalho, não pode apenas uma das partes obter lucro com a criação, que é o que ocorreria se houvesse a exploração gratuita da obra pela empregadora.**

**3. Com efeito, como se trata de criação de propriedade conjunta, ambos - ex-empregado e empregadora - devem perceber os frutos da divulgação da propriedade intelectual, sob pena de desvirtuar-se o instituto da cotitularidade.**

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1459233/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) - grifo nosso

No caso ora em julgamento, não se discute se no período de vínculo laboral houve a devida e adequada contraprestação pecuniária ao empregado pelo trabalho



desenvolvido, tanto que os encargos incidentes sobre o ajuste laboral devem ser analisados por esfera judicial específica e, em sede de conflito de competência foi dirimida a questão e afastada eventual pretensão fundada em eventuais verbas trabalhistas não quitadas.

É incontroverso, pois admitido pelos contendores, que a demissão ocorreu em 13 de janeiro de 2003, tendo o grupo de comunicação continuado a utilizar o símbolo criado pelo autor até meados do referido ano quando, em comemoração ao aniversário de 13 anos do conglomerado houve uma modificação do logotipo para nele acrescentar outros elementos.

Quanto a esse interregno compreendido entre a data da demissão e o momento imediatamente anterior à publicação do novo logotipo em comemoração ao 13º aniversário das empresas, depreende-se do petitório inicial que a pretensão do demandante funda-se no direito patrimonial de se ver devidamente compensado pelo uso individual do símbolo pelo grupo de comunicação, notadamente em virtude desse compor o patrimônio imaterial (marca) do conglomerado Gazeta, bem ainda da pretensão de dano moral atinente ao direito de reivindicar a autoria da obra. Para esse período não é possível presumir que ao tempo do término do ajuste laboral tenha havido a quitação ou adequada contraprestação pecuniária pela manutenção da utilização do logotipo, a denotar o efetivo interesse de agir do autor na propositura da presente demanda.

Na análise do prazo prescricional aplicável a essa pretensão em específico verifica-se que a demissão do autor ocorreu em momento posterior à entrada em vigor do Código Civil de 2002, cuja vigência teve início em 10 de janeiro de 2003. Tendo em vista que a demanda foi proposta em 03 de novembro de 2003, não está prescrita referida pretensão, notadamente quando inexistente no mencionado regramento uma tipificação própria do prazo prescricional para demandas vinculadas a direito autoral, sendo por esse motivo aplicável a regra geral de 10 anos.

**Ressalte-se. Sobre esse período não houve efetiva violação ao direito autoral dada a cotitularidade do símbolo, porém é devida a correspondente contraprestação pecuniária ao autor pelos frutos percebidos vinculados à divulgação do logotipo pelo grupo de comunicação.**

Por fim, imprescindível referir, também, que sobre a pretensão de indenização patrimonial e moral fundada na modificação do logotipo quando da comemoração do 13º aniversário do grupo de comunicação, verifica-se igualmente não

prescrita a demanda, o que impõe a esta Corte superior prosseguir na análise quanto à efetiva violação a tais direitos.

3. Ultrapassada essa questão atinente à prescrição que, embora prefacial, abarcou, em larga medida, uma análise meritória da aventada violação ao direito autoral, passa-se ao exame da matéria inerente ao ato ilícito de modificação da logomarca quando do 13º aniversário do grupo de comunicação, bem como dos valores indenizatórios aplicáveis ao caso, considerando nesse *quantum* os frutos a serem percebidos pelo demandante no período compreendido entre a sua demissão e a alteração do símbolo.

Ressalte-se, no ponto, que: **a)** o registro da obra junto à Biblioteca Nacional somente ocorreu em 18/08/2003, ou seja, mais de oito meses depois da demissão do autor; **b)** não é possível precisar o exato momento no qual teria ocorrido a violação ao símbolo criado pela inserção de elementos característicos, sendo inviável utilizar a data da fundação da empresa 26/11/1993 como marco temporal, porquanto há nos autos notícias veiculadas em outubro de 2003 que trazem no cabeçalho do jornal "A Gazeta", o logotipo estilizado em comemoração aos 13 anos do grupo de comunicação; **c)** tampouco se afigura viável estabelecer o momento no qual ocorreu a cessação da infração ao direito autoral; e, **d)** no tocante ao dano moral, tal como referido pelo Tribunal *a quo*, "*o autor não pleiteia, como forma de estancar o dano moral que alega ter sofrido, a determinação judicial para divulgação de seu nome nas publicações futuras. Isso revela que a ausência de referência a seu nome não causou - e nem lhe causa - abalo íntimo de monta, de modo a recomendar a fixação de valor elevado para a reparação do dano moral*".

Ademais, não há falar esteja esta Corte Superior incidindo em julgamento *extra* ou *ultra petita*, acerca dos frutos a perceber, haja vista que, como referido, embora não sejam relativos à alegada violação ao direito autoral, guardam relação com a pretensão indenizatória formulada pelo autor relativamente à manutenção do uso do logotipo pelas empresas jornalísticas.

No tocante aos frutos a perceber, o valor a ser arbitrado deveria tomar como parâmetro o montante auferido pelo demandante quando em curso o contrato de trabalho, a fim de evitar o enriquecimento indevido. Isso porque, não está em discussão o valor efetivo do patrimônio imaterial criado, que fora valorado pela instância precedente, diga-se, sem qualquer fundamento legal, jurídico ou probatório, em R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), esse que é, certamente, muito superior ao montante

a ser auferido a título de frutos. No entanto, não havendo notícia da remuneração percebida pelo ex-empregado toma-se como guia o montante estabelecido pela instância precedente que fixou valor patrimonial em R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) considerando a cotitularidade e todo o período de suposta violação ao direito autoral aduzido na inicial.

Nesse norte hermenêutico, tendo em mira que a pretensão relativamente ao interregno compreendido entre a criação do símbolo e a demissão do autor é improcedente dada a ausência de interesse de agir em razão da impossibilidade jurídica do pedido (copropriedade inerente ao objeto) e também estaria prescrita considerando, é imprescindível promover o decote significativo do valor fixado pela instância precedente a título de dano patrimonial.

Pelos frutos e pelo dano material decorrente da violação empreendida quando da comemoração do 13º aniversário do grupo de comunicação sugere-se a fixação do montante de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), ficando mantida a quantia estabelecida pela Corte local a título de dano moral (R\$ 20.000,00 - vinte mil reais).

4. Os juros moratórios atinentes aos danos material e moral vinculados ao direito autoral, em virtude de serem decorrentes da relação contratual de trabalho estabelecida entre as partes, são devidos desde a citação e não do evento danoso como estabelecido pelo Tribunal Mato Grossense.

A correção monetária do dano material tem curso a partir do arbitramento, sendo necessária a reforma do acórdão também nesse ponto.

5. Do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido e: **a)** relativamente ao período compreendido entre a data da criação da obra e a demissão do autor, julgar improcedente o pedido dada a ausência do interesse de agir ante a impossibilidade jurídica do pedido, bem ainda prescrita a pretensão; **b)** quanto ao interregno que abarca a data posterior da demissão do autor e o momento imediatamente anterior à modificação do logotipo em decorrência das comemorações ao 13º aniversário do grupo de comunicação são devidos os frutos pela utilização do símbolo e danos materiais em virtude da alteração do desenho (efetiva violação ao direito autoral), para os quais, considerando as peculiaridades da causa, fixa-se no valor global de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais); **c)** os juros moratórios atinentes aos danos material e moral vinculados ao direito autoral, em virtude de serem decorrentes da relação contratual de trabalho estabelecida entre as partes, são devidos desde a citação e a correção monetária do dano material tem curso a partir do

# *Superior Tribunal de Justiça*

arbitramento.

Custas e honorários conforme estabelecidos no Tribunal de origem, esses últimos fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2010/0213588-7      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.228.081 / MT**

Números Origem: 18208      1822008      2008182      201001378662      208782008  
208782009      326142010      327672010      525152010      625572010  
735152010

PAUTA: 01/09/2020

JULGADO: 06/10/2020

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **PAULO EDUARDO BUENO**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E  
OUTROS  
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO E OUTRO(S) - MT003213  
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966  
ADVOGADA : RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868  
RECORRIDO : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA  
ADVOGADOS : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101  
PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237  
ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) -  
MT010101

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto-vista regimental do relator, mantendo seu voto anterior, dando parcial provimento ao recurso especial, para reformar o acórdão recorrido, e o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti dando provimento ao recurso especial em maior extensão, divergindo do relator, no que foi acompanhado pelo Ministro Raul Araújo, PEDIU VISTA o Ministro Antonio Carlos Ferreira.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2010/0213588-7      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.228.081 / MT**

Números Origem: 18208      1822008      2008182      201001378662      208782008  
208782009      326142010      327672010      525152010      625572010  
735152010

PAUTA: 01/09/2020

JULGADO: 10/12/2020

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E OUTROS  
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO E OUTRO(S) - MT003213  
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966  
ADVOGADA : RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868  
RECORRIDO : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA  
ADVOGADOS : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101  
PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237  
ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) - MT010101

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Quarta Turma, por unanimidade, acolheu requerimento de prorrogação de prazo de pedido de vista, nos termos da solicitação do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2010/0213588-7      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.228.081 / MT**

Números Origem: 18208      1822008      2008182      201001378662      208782008  
208782009      326142010      327672010      525152010      625572010  
735152010

PAUTA: 09/03/2021

JULGADO: 09/03/2021

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E  
OUTROS  
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO E OUTRO(S) - MT003213  
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966  
ADVOGADA : RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868  
RECORRIDO : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA  
ADVOGADOS : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101  
PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237  
ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) -  
MT010101

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (voto-vista).

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2010/0213588-7      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.228.081 / MT**

Números Origem: 18208      1822008      2008182      201001378662      208782008  
208782009      326142010      327672010      525152010      625572010  
735152010

PAUTA: 06/04/2021

JULGADO: 06/04/2021

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E  
OUTROS  
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO E OUTRO(S) - MT003213  
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966  
ADVOGADA : RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868  
RECORRIDO : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA  
ADVOGADOS : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101  
PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237  
ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) -  
MT010101

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento para a sessão de 20/4/2021, por indicação do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2010/0213588-7      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.228.081 / MT**

Números Origem: 18208      1822008      2008182      201001378662      208782008  
208782009      326142010      327672010      525152010      625572010  
735152010

PAUTA: 20/04/2021

JULGADO: 20/04/2021

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES

Secretária

Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E  
OUTROS  
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO E OUTRO(S) - MT003213  
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966  
ADVOGADA : RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868  
RECORRIDO : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA  
ADVOGADOS : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101  
PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237  
ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) -  
MT010101

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

O presente feito foi retirado de pauta por indicação do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (voto-vista).

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.228.081 - MT (2010/0213588-7)**

**RELATOR** : **MINISTRO MARCO BUZZI**  
**RECORRENTE** : GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E OUTROS  
**ADVOGADOS** : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO E OUTRO(S) - MT003213  
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966  
**ADVOGADA** : RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868  
**RECORRIDO** : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA  
**ADVOGADOS** : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101  
PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237  
ANA KAROLAINÉ FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) - MT010101

**VOTO-VISTA**

**O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA:** Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJMT assim ementado (e-STJ, fls. 332/333):

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AUTORAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E MORAL - LOGOMARCA - OBRA INTELECTUAL - APROPRIAÇÃO, UTILIZAÇÃO E ALTERAÇÃO - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PEDIDO RECURSAL DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DA CAUSA - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - JULGAMENTO DA LIDE PELO TRIBUNAL (515, § 3º, CPC) - PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO - CRIAÇÃO DA LOGOMARCA, AUTORIA E PROPRIEDADE COMPROVADAS - CRIAÇÃO DURANTE RELAÇÃO DE EMPREGO COM O RÉU - CO-PROPRIEDADE - RECONHECIMENTO DO DIREITO À METADE DO VALOR DA OBRA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NÃO REFERÊNCIA AO NOME DO AUTOR - PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil/2002 não provocou a consumação de qualquer prazo prescricional em instante anterior ao início de sua vigência.

"... Todo ato físico, literário, artístico ou científico resultante da produção intelectual do homem, criado pelo exercício do intelecto, merece proteção legal. O logotipo, sinal para ser o meio divulgador do produto, por demandar esforço da imaginação, com a criação de cores, formato e modo de circulação, caracteriza-se como obra intelectual. (...) Sendo a logomarca tutelada pela lei de direitos autorais, são devidos direitos respectivos ao seu criador, mesmo ligada a sua produção a obrigação decorrente de contrato de trabalho. (...)" (REsp 57.449/RJ; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4a T.; Julg. 24-6-1997; DJ 08-9-1997 p. 42506. in [www.stj.jus.br](http://www.stj.jus.br)).

Comprovada a existência de relação de emprego entre as partes à época da criação da logomarca, empregador e empregado devem ser tidos como coproprietários da obra criada.

O acolhimento parcial de indenização por dano material quantificado pelo autor implica sucumbência recíproca e responsabilidade proporcional pelos respectivos ônus (21, CPC)

# Superior Tribunal de Justiça

Na origem, o aqui recorrido propôs ação indenizatória em face das recorrentes afirmando que, embora tenha criado a logomarca utilizada pelo grupo empresarial, não recebeu qualquer contraprestação para a cessão do referido direito autoral, tampouco pelo uso, que por esse motivo reputa indevido.

Dois anos após a criação do desenho, foi admitido como empregado de uma das corrés – a GRÁFICA E EDITORA CENTRO-OESTE, proprietária do jornal "A Gazeta" –, ali exercendo a função de desenhista. E, mesmo durante o vínculo empregatício, jamais foi contatado para formalizar qualquer espécie de autorização para o uso da referida logomarca, o que tampouco aconteceu ao término da relação trabalhista.

Noticiou que, em momento ulterior, as rés modificaram o desenho original, descaracterizando sua obra.

Pediu a reparação dos prejuízos materiais e morais que alegou haver suportado.

Após a instrução processual, o Magistrado de primeira instância decretou a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo, com a resolução do mérito, na forma prevista pelo art. 269, IV, do CPC/1973 (e-STJ, fls. 282/286).

A apelação interposta pelo autor-recorrido (e-STJ, fls. 295/301) foi provida por meio do acórdão de fls. 332/359 (e-STJ), na forma da ementa acima transcrita. A Corte local afastou a prescrição e desde logo julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, reconhecendo incidentalmente a existência de vínculo empregatício entre as partes e condenando as rés *"ao pagamento em favor do requerente de indenização, a título de dano patrimonial, no valor de R\$60.000,00 (sessenta mil reais), corrigido a partir da data do ajuizamento da ação e, a título de dano morais, no importe de R\$20.000,00 (vinte mil reais), corrigido pelo IGP-M, a partir deste arbitramento"* (e-STJ, fls. 357/358).

Os embargos de declaração opostos ao aresto foram rejeitados (e-STJ, fls. 363/373, 379/383 e 385/405).

As razões do especial apontam negativa de prestação jurisdicional (violação do art. 535 do CPC/1973) e ofensa aos arts. 131 da Lei Federal n. 5.988/1973; 159, 178, § 10, VII, do CC/1916; 219, § 1º, e 269, IV, do CPC/1973; e 186 do CC/2002, outrossim suscitando dissídio jurisprudencial. As recorrentes argumentam pela prescrição da pretensão do autor-recorrido e pela inexistência de violação de direito autoral. Em caráter subsidiário, pugnam pela redução do *quantum* indenizatório e pela modificação do termo inicial da correção monetária e juros, para que sejam fixados na data do acórdão recorrido.

O em. Relator, Ministro MARCO BUZZI, deu parcial provimento ao recurso especial para, a par de reconhecer a prescrição da pretensão autoral, julgar improcedente o pedido indenizatório relativamente ao período compreendido entre a data da criação da

obra e a demissão do recorrido, todavia concluindo pela responsabilidade civil das recorrentes em razão do uso do logotipo após a demissão do autor, bem assim pela modificação ulteriormente introduzida na obra, fixando a correspondente indenização em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com acréscimos moratórios.

O douto Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO divergiu apenas em parte do em. Relator, afastando a incidência da prescrição – por entender tratar-se de violação continuada e de prazo decenal –, todavia concluindo pela improcedência dos pedidos em relação ao período no qual vigeu o contrato de trabalho entre as partes. Após a extinção do vínculo empregatício, afirmou o dever de indenização somente pelos prejuízos materiais, à míngua de causa de pedir e pedidos no que se refere a possível danos morais. E remeteu para a fase de liquidação de sentença a apuração do *quantum debeatur* da reparação pelos danos materiais.

A em. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI deu provimento ao recurso especial em maior extensão, afastando totalmente o pleito indenizatório pelos prejuízos materiais. No mesmo sentido foi o voto do em. Ministro RAUL ARAÚJO.

Para aprofundar o exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, pedi vista dos autos.

Passo ao voto.

De início, na mesma linha dos votos antecedentes, afasto a violação do art. 535 do CPC/1973 por entender que a Corte local examinou com clareza as teses sob a aventada prescrição da pretensão autoral, inclusive para efeito de prequestionar a matéria federal.

E sobre o tema (prescrição), observo que o TJMT aplicou ao caso a norma do art. 205 c.c. art. 2.028 do CC/2002 (e-STJ, fl. 335), dispositivos de cuja violação não cogitam as razões recursais, subsistindo fundamento inatacado. Entendo que, diante de tal circunstância, nesse ponto o recurso esbarraria no óbice da Súmula n. 283/STF.

A despeito dessa conclusão, considerando os votos antecedentes e o disposto no art. 165 do RISTJ, sigo no exame da cogitada violação dos arts. 131 da Lei Federal n. 5.988/1973, 178, § 10, VII, do CC/1916, 219 e §§, e 269, IV, do CPC/1973.

A sentença estabeleceu como termo inicial da contagem da prescrição a data da fundação do grupo empresarial, ocorrida em 26/11/1993, quando então passou a ser utilizada a logomarca criada pelo recorrido (e-STJ, fl. 283). A demanda, por sua vez, foi distribuída em 03/11/2003. Logo, em relação aos pedidos decorrentes da violação do direito autoral, está prescrita a pretensão, porque no período entre 26/11/1993 a 26/11/1998 consumou-se o prazo previsto no art. 178, § 10, VII, do CC/1916, vigente ao tempo dos fatos, que estabelece a data da contrafação como o início da contagem do prazo prescricional.

# *Superior Tribunal de Justiça*

Ressalva-se a hipótese de inequívoco desconhecimento, pelo titular do direito autoral, da violação perpetrada por terceiro (cf. REsp 1785771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020; REsp 1645746/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 10/08/2017), o que não é o caso dos autos, pois o autor da demanda revelou ciência da utilização do logotipo desde o início das atividades do grupo empresarial (e-STJ, fl. 18).

Observo que a Lei Federal n. 9.610/1998, em seu art. 115, derogou de modo expreso a Lei Federal n. 5.988/1973, o que obsta a aplicação de seu art. 131. Isso porque, na data de início de vigência daquele diploma legal (19/6/1998, conforme previsão de seu art. 114), não havia fluído todo o curso do prazo prescricional em detrimento da pretensão do autor.

Registro a existência de precedentes que afirmam a aplicação da regra geral do art. 177 do CC/1916 (v.g., REsp 1168336/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 16/09/2011) a partir da Lei Federal n. 9.610/1998 – e até o CC/2002, quando então a matéria passa a ser tratada pelo art. 206, § 3º, V, se ilícito extratual, ou art. 205, se descumprimento contratual.

Não compartilho dessa interpretação, todavia, pois entendo que o art. 131 da Lei Federal n. 5.988/1973 não era incompatível com o art. 178, § 10, VII, do CC/1916, tampouco regulou inteiramente a matéria de que tratava a lei material civil anterior (cf. LINDB, art. 2º, § 1º). Com efeito, a lei especial apenas estabeleceu novas disposições a par das já existentes (LINDB, art. 2º, § 2º), e, dessa forma, com a revogação expressa da Lei n. 5.988/1973, permaneceu vigente a previsão contida no antes referido dispositivo do CC/1916 (art. 178, § 10, VII) – até quando expressamente ab-rogado pelo CC/2002 (art. 2.045).

Sem embargo, considerando que se formou maioria na Turma pelo afastamento da prejudicial, prossigo no exame do mérito do pedido indenizatório relativo ao uso indevido da logomarca (danos materiais).

No ponto, acompanho integralmente o voto proferido pela em. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, por reputar descabido o pleito indenizatório, haja vista a existência de relação de emprego e – conforme reconhecido pelo TJMT – a cotitularidade da obra na forma prevista pelo art. 36 da Lei Federal n. 5.988/1973.

O uso da obra por um de seus cotitulares, obviamente, longe está de configurar ato ilícito, afastando a responsabilidade civil. A copropriedade autoriza que seu titular use da coisa ou direito conforme sua destinação, e sobre ela exerça todas as prerrogativas que essa condição lhe confere (L. 5.988/1973, art. 23). Na espécie, como bem ressaltou a em. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, a logomarca desenvolvida pelo

# Superior Tribunal de Justiça

recorrido, desde a sua criação, só tem uma serventia: a utilização, pelo grupo empresarial, para sua identificação. A despeito da cotitularidade instituída pela norma legal (L. 5.988/1973, art. 36), a inutilidade da marca para o autor da demanda não enseja o dever de indenização pelo uso legítimo que os outros coproprietários fazem da obra.

Isso porque, "[n]os termos do caput art. 36 da Lei 5.988/73, em vigor à época dos fatos, tendo a obra autoral sido criada no curso de relação de trabalho, de prestação de serviços ou em cumprimento a dever funcional, os direitos de autor pertencem tanto ao contratado quanto ao contratante, circunstância que afasta a pretensão de reparação por danos patrimoniais fundamentada no uso não autorizado da obra por um dos sujeitos da relação" (REsp 1165407/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).

Nessa perspectiva, entendo ser lícito que o legítimo proprietário possa elaborar um novo logotipo tendo por base os traços do desenho original, pois dele é cotitular. Com efeito, a criação da nova marca, ainda que sob os contornos do desenho originário, não traduz a alteração deste, senão uma obra nova. Nem mesmo de contrafação há de se cogitar, visto que a reprodução parcial deu-se por um de seus titulares, em verdade qualificando obra derivada (L. 5.988/1973, arts. 4º, VI, "g"; 6º, XII).

Não se trata, vale dizer, de obra plástica (escultura, p. ex.) que foi alterada e, conseqüentemente, desfigurada de sua concepção original. Se o recorrido tivesse produzido uma escultura e a recorrente tivesse-a modificado, poderíamos cogitar da indenização. Todavia, se o proprietário – ou coproprietário, como no caso sob exame – vale-se dessa mesma escultura como inspiração e cria uma obra nova, ele não alterou a primeira.

A marca primitiva subsiste, pois não foi destruída ou modificada. Apenas não mais será explorada por qualquer de seus titulares, ante a falta de utilidade.

Finalmente, no que se refere aos danos morais, observo que a indenização fixada pelo TJ local não foi objeto de irresignação por meio do recurso especial, nada havendo que se decidir no ponto.

Registre-se, ainda, que a reparação do prejuízo imaterial não se deu especificamente pelo uso indevido ou pela ulterior modificação da obra – como requerido na peça inicial (e-STJ, fl. 23) –, mas sim pela falta de referência ao nome do criador, como exigiam os arts. 25 e 126 da lei de regência. Confira-se (e-STJ, fl. 349):

Além da pretensão dos danos patrimoniais acima acolhida, pleiteia o autor indenização por dano moral em razão da falta de referência ao seu nome, como criador da obra, durante todo o período de utilização.

Segundo a Lei nº 5.988/73, o requerente apelante, enquanto autor, tem direito moral "de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional, indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra". (art. 25 da Lei nº 5.988/73).

O artigo 126 da mesma lei, dispõe:

"Art. 126 - Quem, na utilização, por qualquer meio ou processo, de obra

# *Superior Tribunal de Justiça*

intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor, intérprete ou executante, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhe a identidade:

- a) em se tratando de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver ocorrido a infração, por 3 (três) dias consecutivos;
- b) em se tratando de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas, em jornal, de grande circulação, do domicílio do autor, do editor, ou do produtor;
- c) em se tratando de outra forma de utilização, pela comunicação através da imprensa, na forma a que se refere a alínea anterior.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a programas sonoros, exclusivamente musicais, sem qualquer forma de locução ou propaganda comercial."

Assim, a não referência ao nome do autor está mesmo prevista como causa justificadora da condenação por dano moral.

De fato, o evento danoso consistente na modificação da obra é referido no último parágrafo da fl. 347 (e-STJ), somente como indicativo de prejuízo material, com a indenização total arbitrada em R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que aqui foi afastada, por se entender decorrente do uso regular pelo seu coproprietário.

Por todo o exposto, rogando vênias aos pares naquilo em que deles divergi, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido, excluindo a condenação por danos materiais fixada em prejuízo da ora recorrente.

É como voto.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.228.081 - MT (2010/0213588-7)**

**RETIFICAÇÃO DE VOTO-VOGAL**

**O SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO:** Sr. Presidente, não quis atrapalhar a ordem dos trabalhos, interferindo, com meu voto, antes do voto do eminente **Ministro Antonio Carlos Ferreira**, mas quero registrar que reformulo meu anterior voto vogal, quanto aos danos materiais, para fazê-lo nos termos das apreciações trazidas, também de modo divergente, pela eminente **Ministra Maria Isabel Gallotti**.

Entendo que os aspectos que S. Exa. destaca, em seu pronunciamento há pouco, não foram por mim percebidos quando considerei os votos anteriormente proferidos por V. Exa. e pelo eminente **Ministro Luis Felipe Salomão**.

Agora me repositiono, pois me convenci dos argumentos muito inteligentes, como sempre, trazidos no voto parcialmente divergente da eminente **Ministra Maria Isabel Gallotti**.

Quero reformular o voto que há pouco apresentei para adotar o de S. Exa.

Acompanho a **Ministra Maria Isabel Gallotti**, que abriu a divergência.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2010/0213588-7      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.228.081 / MT**

Números Origem: 18208      1822008      2008182      201001378662      208782008  
208782009      326142010      327672010      525152010      625572010  
735152010

PAUTA: 18/05/2021

JULGADO: 18/05/2021

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

**Relatora para Acórdão**

Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MARCO BUZZI**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO**

Secretária

Dra. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA JORNAL A GAZETA E OUTROS  
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO E OUTRO(S) - MT003213  
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E OUTRO(S) - DF026966  
ADVOGADA : RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR E OUTRO(S) - DF028868  
RECORRIDO : VANILDO CAMARGO DE MIRANDA  
ADVOGADOS : WILSON PEAGUDO DE FREITAS - MT001101  
PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO - DF023237  
ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON E OUTRO(S) - MT010101

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto-vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira dando provimento ao recurso especial, divergindo do relator, e a retificação da Ministra Maria Isabel Gallotti para acompanhar a divergência, a Quarta Turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente da Ministra Maria Isabel Gallotti, que lavrará o acórdão.

Votaram com a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti os Srs. Ministros Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira.