RECURSO ESPECIAL Nº 1.136.676 - RS (2009/0164780-2)

RELATORA	**:**	**MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE	:	MICROSOFT CORPORATION
ADVOGADO	:	MARCIA MALLMANN LIPPERT E OUTRO(S)
RECORRIDO	:	FORJARIA FIO FORTE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO	:	EDUARDO RAUG E OUTRO(S)

EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO AUTORAL. PROGRAMA DE COMPUTADOR (*SOFTWARE*). INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PARÂMETROS.
- Na hipótese julgada, é razoável supor que não houve a intenção de praticar qualquer espécie de concorrência desleal ou comprometer a indústria legalizada.
- Os arts. 103 e 107 da Lei nº 9.610/98 incidem apenas nas situações de edição fraudulenta da obra. Na hipótese de simples uso de programa sem a respectiva licença, aplica-se a regra do art. 102 da Lei nº 9.610/98.
- A sanção do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 9.610/98 tem sua aplicação condicionada à impossibilidade de identificação numérica da contrafação.
- A pena pecuniária imposta ao infrator não se encontra restrita ao valor de mercado dos programas apreendidos. Inteligência do art. 102 da Lei nº 9.610/98 – "sem prejuízo da indenização cabível".
- A fixação do valor da indenização pela prática da contrafação deve servir, entre outras coisas, para desestimular a prática ofensiva, sem, no entanto, implicar enriquecimento sem causa do titular dos direitos autorais violados.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial e, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Massami Uyeda e Sidnei Beneti votaram com a Sra. Ministra Relatora. Impedido o Sr. Ministro Vasco Della Giustina. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Paulo Furtado.

Brasília (DF), 17 de junho de 2010(Data do Julgamento).

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 1.136.676 - RS (2009/0164780-2)

RECORRENTE	:	MICROSOFT CORPORATION
ADVOGADO	:	MARCIA MALLMANN LIPPERT E OUTRO(S)
RECORRIDO	:	FORJARIA FIO FORTE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO	:	EDUARDO RAUG E OUTRO(S)

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por MICROSOFT CORPORATION, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, contra acórdão proferido pelo TJ/RS.

Ação: indenizatória cumulada com ação de abstenção de prática de ato, proposta pela recorrente em desfavor de FORJARIA FIO FORTE LTDA., sob a alegação de que é titular dos direitos autorais de diversos programas de computadores e da respectiva documentação técnica a eles associada. Aduziu que a recorrida promoveu a reprodução e utilização ilícitas dos aludidos *softwares*, conforme atesta laudo de vistoria elaborado na conexa medida cautelar de produção antecipada de provas. Pleiteou que fosse a recorrida proibida de utilizar ilegalmente os *softwares*, bem como sua condenação à reparação civil dos prejuízos morais e materiais sofridos, esse último em montante equivalente a 3.000 vezes o valor de comercialização dos programas.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrida "ao pagamento de indenização pelos danos materiais equivalente a 17 (dezessete) licenças relativas aos programas indevidamente utilizados" (e-STJ fls. 199/207).

Acórdão: o TJ/RS deu parcial provimento ao apelo da recorrida, apenas para "determinar a verificação do cumprimento da proibição de utilizar cópias de programas da Autora sem licença, mediante vistoria a ser realizada após quinze dias do trânsito em julgado da decisão, por noventa dias, às expensas da ré", bem como negou provimento ao recurso adesivo da recorrida (e-STJ fls. 329/344).

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados pelo TJ/RS (e-STJ fls. 362/368).

Recurso especial: alega violação dos arts. 186 e 927 do CC/02; e 103 e 107 da

Lei nº 9.610/98, além de dissídio jurisprudencial (e-STJ fls. 373/397).

Juízo prévio de admissibilidade: o TJ/RS negou seguimento ao recurso (fls. 457/463, e-STJ), dando azo à interposição do Ag 969.477/RS, ao qual dei provimento, determinando a subida dos autos (e-STJ fl. 495).

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.136.676 - RS (2009/0164780-2)

RELATORA	**:**	**MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE	:	MICROSOFT CORPORATION
ADVOGADO	:	MARCIA MALLMANN LIPPERT E OUTRO(S)
RECORRIDO	:	FORJARIA FIO FORTE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO	:	EDUARDO RAUG E OUTRO(S)

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cinge-se a lide a determinar se os critérios utilizados pelo TJ/RS para fixar a indenização devida em razão da utilização ilegítima de *softwares* desenvolvidos pela recorrente guardam consonância com a Lei nº 9.610/98.

I. Do prequestionamento.

Verifico a ausência de prequestionamento dos arts. 186 e 927 do CC/02, a despeito da interposição de embargos de declaração, o que inviabiliza a apreciação do recurso especial à luz dos referidos dispositivos legais, nos termos da Súmula 211/STJ.

II. Da indenização por uso ilegal dos softwares. Violação dos arts. 103 e 107 da Lei nº 9.610/98.

O TJ/RS manteve a sentença de 1º grau de jurisdição, que conferiu à recorrente indenização equivalente ao valor de mercado das licenças relativas aos *softwares* ilegalmente utilizados pela recorrida, resultando numa condenação correspondente a 17 licenças, conforme apurado em perícia.

A recorrente, por sua vez, pondera que a indenização não pode se limitar ao valor de mercado dos programas ilegalmente utilizados, devendo ter também caráter punitivo e pedagógico, "sob pena de se contemplar a prática do ilícito, pois, não fosse assim, seria simples

para uma empresa hipoteticamente usar 10 softwares sem pagar pelo respectivo uso e, caso verificada a ilegalidade em custosa ação judicial, desembolsar o que já devia ter pago na compra regular e legal"(fls. 396).

Nesse contexto, aduz ter o acórdão recorrido violado os arts. 103 e 107 da Lei nº 9.610/98, que determinam, em casos específicos, o pagamento de sanção pecuniária correspondente a 3.000 vezes o valor da obra contrafaceada.

Salienta-se, entretanto, que as mencionadas normas incidem apenas nas situações de edição fraudulenta da obra. Na hipótese de simples uso de programa sem a respectiva licença, aplica-se a regra do art. 102 da Lei nº 9.610/98, que prevê a possibilidade de o titular requerer "a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível".

No escólio de Newton Silveira, "antes de tudo, cumpre assinalar que a nova lei isentou, claramente, o usuário de programas de computador ilicitamente reproduzidos. Só o industrial e o comerciante são punidos, acabando com a injusta chantagem contra o usuário" (*A propriedade intelectual e as novas leis autorais.* São Paulo: Saraiva, 1998, p. 80).

Por outro lado, conforme ficou assentado no julgamento do REsp 1.016.087/RS, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 14.04.2010, a sanção do parágrafo único do art. 103 da Lei 9.610/98

> tem sua aplicação condicionada à impossibilidade de identificação numérica da contrafação, conforme se depreende da expressão 'não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta', sendo que o 'número de exemplares' deve aqui ser entendido como o número de cópias irregulares utilizadas pela recorrida.

A condenação ao pagamento do valor correspondente a 3.000 exemplares, portanto, pressupõe que não seja conhecida a quantidade de obras indevidamente fraudadas ou reproduzidas.

No particular, a recorrida não editava tampouco comercializava os programas de titularidade da recorrente; somente utilizava-os sem a devida autorização. A sentença, nesse ponto mantida pelo TJ/RS, afirma que "a demandada possuía e utilizava programas de

computador de propriedade da autora Microsoft, sem que tivessem conseguido comprovar a existência de licenças ou notas fiscais das cópias utilizadas" (e-STJ fl. 201).

O TJ/RS arremata essa conclusão, consignando que "não ficou constatado que a apelante tenha alterado, suprimido, modificado ou inutilizado os programas de computador, com o que a sua conduta não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas pelo art. 107 [da Lei nº 9.610/98]" (e-STJ fl. 340).

Ademais, tanto a sentença quanto o acórdão validaram a perícia que especificou e apurou a quantidade de programas indevidamente utilizados pela recorrida. De acordo com o Tribunal Estadual, "verifica-se a ausência de 17 licenças, conforme bem explicitado no quadro comparativo apresentado" (e-STJ fl. 338).

É descabido, portanto, o arbitramento da indenização por meio da multiplicação da quantidade dos programas utilizados irregularmente por 3.000 vezes seu valor de mercado, especialmente diante do conhecimento do número de exemplares flagrados, apreendidos e contabilizados pela própria vistoria.

Finalmente, a necessidade de desestimular o comportamento reprovável da recorrida não justificaria sua condenação ao pagamento de indenização correspondente ao valor de 3.000 *softwares*.

Admitir essa possibilidade implicaria enriquecimento sem causa da recorrente, sujeitando a recorrida a uma condenação desproporcional à ofensa por ela praticada. A indenização em questão deve pautar-se pela viabilidade de sua execução. Condenações em quantias surreais e desmedidas fazem que seja impossível ao infrator cumprir a obrigação de pagar que lhe foi imposta.

Assim, considerando as peculiaridades que se apresentam para essa hipótese, não vislumbro ofensa aos arts. 103 e 107 da Lei nº 9.610/98.

III. Do aumento do *quantum* indenizatório.

A recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto ao valor fixado a título de indenização pelo TJ/RS, alçando a paradigma acórdão do TJ/SP, Apelação Cível 115.818.4/1, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silveira Netto, j. em 23.08.2001. Em situação de contornos fáticos bastante semelhantes ao dos autos, o TJ/SP condenou a empresa infratora ao pagamento de indenização em montante equivalente a 100 vezes o valor de mercado de cada um dos *softwares* utilizados ilicitamente.

A recorrente traz como paradigma, também, acórdão do TJ/MG, Apelação Cível 389.788-5, 7ª Câmara Cível, Rel. Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, julgado em 05.06.2003, que também versa sobre situação análoga à dos autos e no qual ressalvou-se que "a verba indenizatória não deve ser atrelada especificamente ao preço de cada programa 'pirateado', havendo de ser considerados os demais fatores envolvendo o caso concreto, mormente o caráter inibidor da punição" (e-STJ fl. 413).

Os dissídios estão bem configurados, tendo a recorrente cumprido a contento as exigências do art. 541, parágrafo único, do CPC, realizando o cotejo entre os julgados e trazendo cópia dos acórdãos. Assim, nesse ponto, o recurso especial reúne os requisitos de admissibilidade.

O art. 102 da Lei 9.610/98 concede ao titular dos direitos autorais violados "*indenização cabível*", de sorte que a pena pecuniária não se encontra vinculada aos limites do art. 103, *caput*, o qual impõe o pagamento, ao titular dos direitos autorais violados, do valor de mercado dos "*exemplares*" apreendidos.

A quantificação da sanção a ser fixada para os casos de uso indevido – ausente a comercialização – de obra protegida por direitos autorais não se encontra disciplinada pela Lei nº 9.610/98, de modo que deve o julgador, diante de cada caso, utilizar os critérios que melhor representem os princípios de equidade e justiça, igualmente considerando a potencialidade da ofensa e seus reflexos. Deve, ainda, atentar-se para que não sejam fixados valores ínfimos, incapazes de desestimular as práticas ofensivas, ou excessivos, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa do titular dos direitos violados.

Tomando por base essas premissas, verifica-se que a condenação gravada no

acórdão recorrido limita-se a ressarcir o valor dos *softwares* instalados sem licença, mostrando-se incompatível com o dano praticado pela recorrida. A mera compensação financeira mostra-se não apenas conivente com a conduta ilícita, mas estimula sua prática, tornando preferível assumir o risco de utilizar ilegalmente os programas, pois, se flagrado e processado, o infrator se verá obrigado, quanto muito, a pagar ao titular valor correspondente às licenças respectivas.

Em voto de minha lavra, proferido no julgamento do REsp 768.783/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 22.10.2007, tive a oportunidade de me manifestar sobre o tema, tendo então consignado que

> o pagamento tão-somente do valor dos programas de computador que foram contrafaceados não indeniza, necessariamente, todos os prejuízos suportados pela vítima, tais como, dano material, dano moral e lucros cessantes. (...) A condenação no valor equivalente ao número de programas de computador contrafaceados não tem condições matemáticas de corresponder à expressão da lei – art. 102 – 'sem prejuízo de indenização cabível'.

No mesmo sentido, o REsp 740.780/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 13.11.2006, assinalou que

> a multa deve ter caráter punitivo e de ressarcimento, ao passo que somente a cobrança do valor dos softwares, utilizados ou apenas instalados, poderia constituir incentivo à violação dos direitos do autor, pois as empresas optariam pelo uso dos programas 'piratas' e, uma vez descobertas, pagariam o que já seria devido desde o início, pela aquisição dos programas originais, numa operação de risco em que poderiam, ou não, vir a ser reprimidas.

Vale destacar, por fim, trecho do voto condutor proferido no julgamento do REsp 150.467/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 24.08.1998, afirmando que "o ressarcimento devido ao autor haverá de superar o que seria normalmente cobrado pela publicação consentida. A ser de modo diverso, sua aquiescência seria, na prática, dispensável. Cumpre, ao contrário, desestimular o comportamento reprovável de quem se apropria indevidamente da obra alheia".

Como se vê, os acórdãos paradigmas seguem a jurisprudência consolidada desta

Corte, no sentido de que, se a reprodução fraudulenta de *software* protegido por direitos autorais ocasionasse somente reparação pecuniária equivalente ao valor de mercado da licença necessária para sua utilização, as consequências do ato ilícito e do ato legalmente permitido seriam equiparadas.

Diante disso, o valor fixado a título de indenização pelo TJ/RS deve ser revisto, pois denota quantia insuficiente, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada.

A solução adotada pelo TJ/SP no acórdão paradigma, por outro lado, tampouco parece adequada. O montante indenizatório fixado em 100 vezes o valor de mercado de cada um dos programas ilicitamente utilizados mostra-se abusiva, sobretudo em face das circunstâncias e da extensão dos danos causados pela recorrida à recorrente.

Saliente-se, ainda, que não ocorreu a comercialização dos produtos contrafaceados, uma vez que a recorrida, consoante se depreende de seu contrato social (e-STJ fl. 116), é empresa de pequeno porte, com capital social de R$100.00,00, dedicada à fabricação de autopeças e forjaria em geral, atuando em ramo totalmente distinto da informática. É razoável supor, portanto, que não houve a intenção de praticar qualquer espécie de concorrência desleal e, com isso, comprometer a indústria legalizada, já que a recorrida não colocou à venda os *softwares* desenvolvidos pela recorrente.

Assim, considerando as peculiaridades que se apresentam para essa hipótese, deve a recorrida ser condenada ao pagamento de indenização equivalente a 10 vezes o valor dos programas apreendidos, considerando para tanto precedentes deste Tribunal em casos semelhantes (REsp 740.780/RS, 768.783/RS e 1.016.087/RS, acima mencionados). Saliento que o arbitramento do valor em número de vezes do preço da obra contrafaceada expressa apenas um critério, sem qualquer vinculação legal.

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa parte, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de

indenização equivalente a 10 (dez) vezes o valor de mercado de cada um dos 17 *softwares* utilizados sem a devida licença, equivalente a 170 vezes o valor dos programas. A correção monetária incidirá a partir desta data, nos termos da Súmula 362/STJ. Os juros de mora serão contados desde a data da vistoria para averiguação da contrafação, considerando-se essa a data do ilícito, para efeitos de aplicação da Súmula 54/STJ.

Tendo em vista que a recorrente decaiu de um dos três pedidos formulados na petição inicial – relativo à indenização por danos morais –, as despesas processuais e honorários advocatícios – esses fixados com base no art. 20, § 3º, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação – serão distribuídos entre as partes na proporção de 10% para a recorrente e 90% para a recorrida, autorizada a compensação de valores, conforme Súmula 306/STJ.

No mais, ficam mantidos os termos do acórdão recorrido.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2009/0164780-2 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.136.676 / RS**

Números Origem: 1002689784 10500054137 200702463847 70016530040 70019959592

PAUTA: 17/06/2010 JULGADO: 17/06/2010

Relatora
Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro : **VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MASSAMI UYEDA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MAURÍCIO VIEIRA BRACKS

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	MICROSOFT CORPORATION
ADVOGADO	:	MARCIA MALLMANN LIPPERT E OUTRO(S)
RECORRIDO	:	FORJARIA FIO FORTE LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO	:	EDUARDO RAUG E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial e, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Massami Uyeda e Sidnei Beneti votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Impedido o Sr. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS).

Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ/BA).

Brasília, 17 de junho de 2010

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
Secretária