

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.403.865 - SP (2013/0207390-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MICROSOFT CORPORATION
ADVOGADOS : PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO E OUTRO(S)
MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES
CARLOS AUGUSTO GOMES CASSI
RECORRIDO : STF SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE FAX LTDA
ADVOGADO : LUÍS CÉZAR RAMOS PEREIRA E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CONTRAFAÇÃO. PROGRAMAS DE COMPUTADOR (*SOFTWARE*). CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 102 DA LEI 9.610/98.

1. Ação de indenização ajuizada em 14.03.2003. Recurso especial concluso ao Gabinete em 20.08.2013.
2. Discussão relativa à adequação dos critérios utilizados para fixar a indenização devida, em razão da utilização ilegítima de *softwares* desenvolvidos pela recorrente.
3. A exegese do art. 102 da Lei de Direitos Autorais evidencia o caráter punitivo da indenização, ou seja, a intenção do legislador de que seja primordialmente aplicado com o escopo de inibir novas práticas semelhantes.
4. 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.
5. A quantificação da sanção a ser fixada para as hipóteses de uso indevido (ausente a comercialização) de obra protegida por direitos autorais não se encontra disciplinada pela Lei 9.610/98, de modo que deve o julgador, diante do caso concreto, utilizar os critérios que melhor representem os princípios de equidade e justiça, igualmente considerando a potencialidade da ofensa e seus reflexos.
6. É razoável a majoração da indenização ao equivalente a 10 vezes o valor dos programas apreendidos, considerando para tanto os próprios acórdãos paradigmas colacionados pela recorrente, como os precedentes deste Tribunal em casos semelhantes.
7. Recurso especial 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 provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sidnei Beneti.

Superior Tribunal de Justiça

Brasília (DF), 07 de novembro de 2013(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



RECURSO ESPECIAL Nº 1.403.865 - SP (2013/0207390-0)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : MICROSOFT CORPORATION
ADVOGADOS : PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO E OUTRO(S)
MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES
CARLOS AUGUSTO GOMES CASSI
RECORRIDO : STF SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE FAX LTDA
ADVOGADO : LUÍS CÉZAR RAMOS PEREIRA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

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

Cuida-se de Recurso Especial interposto por MICROSOFT CORPORATION, com base no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP).

Ação: de indenização, ajuizada por MICROSOFT CORPORATION em face de STF SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE FAX LTDA, alegando que a ré reproduziu e utilizou indevidamente programas de computador (*softwares*) de sua titularidade. A ação foi precedida de medida cautelar, ajuizada por MICROSOFT CORPORATION e SYMANTEC CORPORATION para realização de vistoria nas dependências da ré.

Contestação: STF SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE FAX LTDA sustentou, em síntese, a inaplicabilidade da Lei 9.609/98; a falta de prova da autoria dos *softwares*; a falta de prova dos efetivos prejuízos; a falta de registro dos documentos alienígenas e suas traduções referentes aos pretensos programas violados e a prescrição.

Sentença: (i) quanto à cautelar, julgou procedente o pedido em relação à recorrente e improcedente em relação à coautora SYMANTEC, pois, na vistoria realizada, não foram encontrados programas de sua titularidade reproduzidos ilegalmente; (ii) quanto à indenizatória, julgou procedente o pedido

para condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente ao valor de cada um dos programas contrafeitos apontados no laudo pericial, valor esse referente ao tempo da diligência de busca e apreensão, a ser atualizado monetariamente até a data do pagamento, além de impor multa diária de R\$1.000,00 para a hipótese da ré continuar utilizando irregularmente os programas (e-STJ fls. 359/363).

Acórdão: negou provimento à apelação interposta por STF SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE FAX LTDA. e deu parcial provimento à apelação interposta pela recorrente, apenas para rever o valor da verba honorária, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 435/447):

EMENTA.

Direito autoral – Ação indenizatória e cominatória e medida cautelar de busca e apreensão – Caução prestada e regularidade da representação da autora – Agravo retido desprovido – Preliminares rejeitadas – Ato ilícito comprovado por meio de laudo pericial, de vistoria – Dano corretamente mensurado – Necessidade de revisão da fixação da verba honorária advocatícia – Apelo da ré desprovido e apelo da autora parcialmente provido.

Embargos de Declaração: interpostos por MICROSOFT CORPORATION (e-STJ fls. 453/460), foram rejeitados (e-STJ fls. 476/480).

Recurso especial: interposto por MICROSOFT CORPORATION com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (e-STJ fls. 486/497), sustenta violação do art. 102 da Lei 9.610/98, alegando, em síntese, que a reparação dos danos por violação de direitos autorais também deve ter caráter punitivo, não se limitando ao valor das cópias não autorizadas.

O dissídio jurisprudencial, por sua vez, estaria evidenciando entre o acórdão recorrido e os seguintes acórdãos:

(i) proferido por esta Corte, no REsp 1.207.090/SP, no qual foi majorado o valor da indenização decorrente de violação de direitos autorais, levando em consideração seu caráter punitivo e pedagógico;

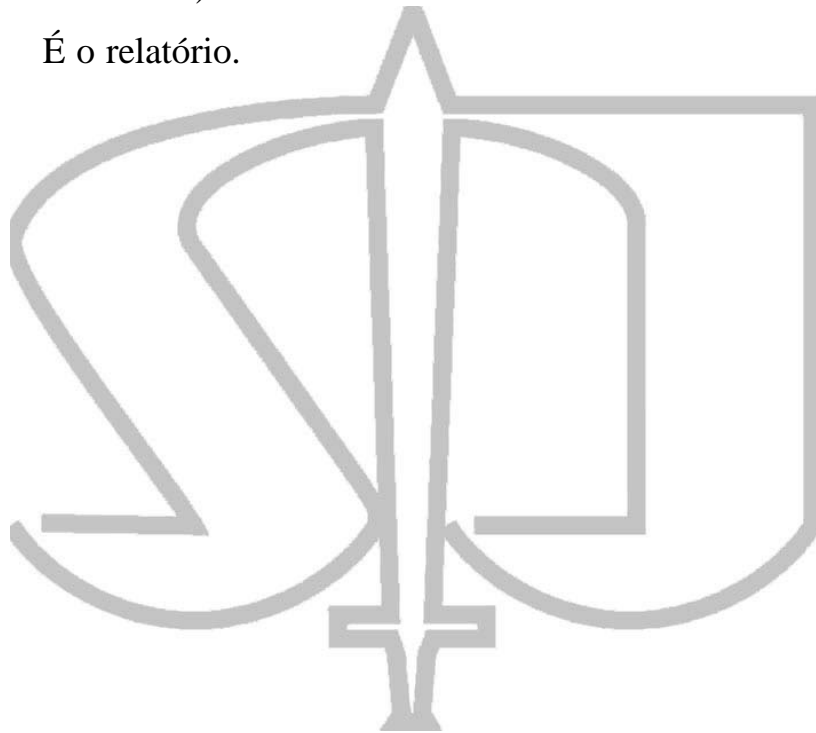
(ii) proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do

Superior Tribunal de Justiça

Sul, na apelação n.º 2005.0123/5-3/0000-00, em sede do qual teria sido reconhecimento o caráter punitivo da indenização decorrente da violação de direitos autorais.

Exame de admissibilidade: o recurso foi inadmitido na origem pelo TJ/SP (e-STJ fls. 532), tendo sido interposto agravo contra a respectiva decisão denegatória, ao qual dei provimento para determinar o julgamento do recurso especial (e-STJ fl. 574).

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.403.865 - SP (2013/0207390-0)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : MICROSOFT CORPORATION
ADVOGADOS : PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO E OUTRO(S)
MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES
CARLOS AUGUSTO GOMES CASSI
RECORRIDO : STF SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE FAX LTDA
ADVOGADO : LUÍS CÉZAR RAMOS PEREIRA E OUTRO(S)

VOTO

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

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

1. – Do caráter punitivo da indenização decorrente da violação de direitos autorais (art. 102 da Lei 9.610/98 e dissídio jurisprudencial).

01. Na hipótese, ficou reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a prática do ato ilícito correspondente à utilização de programas de computador sem licença do titular do direito autoral. Com efeito, de acordo com o laudo pericial elaborado, após a vistoria realizada na sede da ré, foi constatada a utilização de dezenove cópias não autorizadas dos *softwares* desenvolvidos pela recorrente.

02. No que respeita à fixação do valor da indenização devida em razão da violação do direito autoral, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, que entendeu estar ela circunscrita ao preço dos programas, “não sendo viável cogitar de um caráter sancionatório” (e-STJ fl. 446/447).

03. A recorrente, por sua vez, sustenta violação do art. 102 da Lei 9.610/98, pois “os danos auferidos com o uso irregular do programa de

computador ultrapassam muito o seu valor de mercado, de forma que limitar a indenização ao simples valor nominal no *software* constituiria estímulo à prática do ilícito, e não proteção” (e-STJ fl. 492).

04. De fato, o dispositivo legal supramencionado concede ao titular dos direitos autorais violados “*indenização cabível*”, de maneira que a pena pecuniária não se encontra restrita aos limites do art. 103, *caput*, o qual estabelece o pagamento, ao titular dos direitos autorais violados, do valor de mercado dos “exemplares” apreendidos.

05. A exegese do art. 102 da Lei de Direitos Autorais evidencia o caráter punitivo da indenização, ou seja, a intenção do legislador de que seja primordialmente aplicado com o escopo de inibir novas práticas semelhantes.

06. É importante mencionar, nesse contexto, o impacto que a contrafação de *softwares* tem no mercado. Com efeito, embora o Brasil esteja em 60º lugar no ranking de competitividade no setor de Tecnologia da Informação, de acordo com o 12º Relatório Global de Tecnologia da Informação, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, “a pirataria de software ainda atinge 53% do mercado nacional, conforme a pesquisa da BSA - The Software Alliance, entidade internacional que congrega as empresas desenvolvedoras de programas de computador e implementa políticas de combate à pirataria de *software*, além de desenvolver campanhas educacionais na área (<http://ww2.bsa.org/country/BSA%20and%20Members.aspx>, acesso em 14.10.2013).

07. Segundo a referida entidade, “se a pirataria fosse reduzida no Brasil em 10 pontos percentuais nos próximos quatro anos, seriam criados mais de 12,3 mil postos de trabalho e mais de US\$ 4 bilhões de dólares seriam devolvidos à economia brasileira” (<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=33588&sid=122>, acesso em 14.10.2013).

08. Verifica-se, assim, o quão prejudicial se mostra a falsificação de programas de computador, bem como sua utilização sem o pagamento das licenças devidas.

09. Note-se que, embora, na hipótese, não haja comprovação de que a recorrida seja autora da contrafação, mas apenas de que ela se utilizava dos *softwares* sem licença, a reparação do dano à recorrente, não pode se limitar ao preço de aquisição da licença desses programas.

10. Conforme consignei no REsp 1.136.676/RS, 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.

11. No mesmo sentido, 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 consignar:

o pagamento tão-somente do valor dos programas de computador que foram contrafeitos 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 contrafeitos não tem condições matemáticas de corresponder à expressão da lei – art. 102 – 'sem prejuízo de indenização cabível'.

12. A mesma orientação foi consagrada no REsp 740.780/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 13.11.2006, que assinalou:

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.

13. Assim também: REsp 1.016.087/RS, de minha relatoria, TERCEIRA TURMA, DJe 14/04/2010; AgRg nos EDcl no REsp 1158622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 22/03/2012; REsp 1185943/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 18/02/2011; REsp 1367021/RS, de minha relatoria, TERCEIRA TURMA; DJe de 12.09.2013.

14. Diante do exposto, verifica-se que, de fato, o acórdão recorrido violou o art. 102 da Lei 9.610/98 ao limitar o valor da indenização ao preço da licença do *software*, devendo ser reformado por esta Corte, para que seja majorado o respectivo valor e, assim, haja a efetiva compensação pela ofensa perpetrada, além da inibição da prática de novos ilícitos, evidenciando-se, assim, o caráter punitivo e pedagógico que deve ter a indenização decorrente da violação dos direitos autorais.

2. Do valor da indenização.

15. A quantificação da sanção a ser fixada para as hipóteses de uso indevido (ausente a comercialização) de obra protegida por direitos autorais não se encontra disciplinada pela Lei 9.610/98, de modo que deve o julgador, diante do caso concreto, utilizar os critérios que melhor representem os princípios de equidade e justiça, igualmente considerando a potencialidade da ofensa e seus reflexos.

16. Deve-se ainda atentar para que não sejam fixados valores ínfimos, incapazes de desestimular as práticas ofensivas; ou excessivos, de modo a acarretar o enriquecimento injusto do titular dos direitos violados.

17. Partindo-se dessas premissas, verifica-se que, na hipótese dos

Superior Tribunal de Justiça

autos, não ocorreu a comercialização dos *softwares*, mas apenas a sua utilização pela recorrida, sem o pagamento da respectiva licença à recorrente.

18. Outrossim, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, a intenção da recorrida – empresa cuja atividade é a de transmissão de fax –, não era a de praticar atos de concorrência desleal, mas apenas utilizar os programas em suas atividades, sem pagar as devidas licenças.

19. Por conseguinte, considerando as peculiaridades supramencionadas, mostra-se razoável a majoração da indenização ao equivalente a 10 vezes o valor dos programas apreendidos, considerando para tanto os próprios acórdãos paradigmas colacionados pela recorrente, como os precedentes deste Tribunal em casos semelhantes (REsp 740.780/RS, 768.783/RS e 1.016.087/RS, acima mencionados).

20. Saliento, por oportuno, 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, **DOU PROVIMENTO** ao recurso especial, para reformar o acórdão recorrido, majorando o valor da indenização ao equivalente a 10 (dez) vezes o valor de mercado de cada um dos 19 *softwares* utilizados sem a devida licença, equivalente a 190 vezes o valor dos programas. No mais, ficam mantidos os termos do acórdão recorrido.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2013/0207390-0 **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.403.865 / SP**

Números Origem: 1316692003 288872003 30288878 4318624 92452131920058260000 994051237240

PAUTA: 07/11/2013

JULGADO: 07/11/2013

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **JOÃO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MICROSOFT CORPORATION
ADVOGADOS : PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO E OUTRO(S)
MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES
CARLOS AUGUSTO GOMES CASSI
RECORRIDO : STF SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE FAX LTDA
ADVOGADO : LUÍS CÉZAR RAMOS PEREIRA E OUTRO(S)

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

CERTIDÃO

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

A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sidnei Beneti.