

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 10 de julho de 2008. - *Evangelina Castilho Duarte* - Relatora.

Notas taquigráficas

Produziu sustentação oral, pela apelante, o Dr. José Jorge Neder e, pela apelada, o Dr. Eduardo Dinelli Costa Santa Cecília.

DES^o. EVANGELINA CASTILHO DUARTE - Tratam os autos de ação cautelar de busca e apreensão cumulada com ação de indenização, ao fundamento de ser a apelada titular de direitos autorais de diversos programas de computador, bem como dos respectivos manuais de usuários utilizados pela apelante sem o devido licenciamento de uso e reprodução.

Pretende a busca e apreensão dos aludidos softwares, bem como a fixação de indenização pelo uso e reprodução indevidos.

O MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido, determinando a cessação do uso dos programas de computador pela apelante, bem como a destruição das respectivas cópias, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 por programa indevidamente utilizado, condenando a recorrente ao pagamento de indenização equivalente a 50 vezes o valor de mercado do programa para cada cópia irregular, conforme arbitrado em liquidação de sentença.

A apelante foi também condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor apurado em liquidação.

A apelante opôs embargos de declaração, f. 237/239, que foram rejeitados, conforme decisão de f. 240.

A apelante pretende a reforma integral da decisão recorrida, argüindo a preliminar de nulidade do processo por ausência de caução idônea para assegurar o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, conforme determina o art. 835 do CPC, ressaltando que a apelada é empresa com sede em território estrangeiro.

Argúi, ainda, a nulidade do processo por não ter sido observado o princípio da identidade física do juiz, já que o Magistrado que proferiu a sentença não foi o que presidiu o processo.

No mérito, pretende a redução do valor arbitrado a título de indenização, ressaltando que não fez uso das cópias para fins de comercialização, devendo as perdas e danos se restringir ao que a apelada deixou de lucrar com a venda dos programas.

Direito autoral - Nulidade da decisão - *Software* pirata - Utilização - *Quantum* - Honorários de advogado

Ementa: Direito autoral. Nulidade da decisão. Utilização de *software* pirata. Indenização. *Quantum*. Verba honorária.

- A identidade física do juiz ocorre quando este preside audiência de instrução e julgamento e procede à colheita de provas, como oitiva de testemunha, depoimento pessoal, esclarecimento de perito, vinculando-o ao processo.

- A exigibilidade da garantia prevista no art. 835 do CPC consiste em faculdade do juiz, que deverá avaliar a pertinência de sua imposição.

- De conformidade com o art. 102 da Lei 9.610/98, que versa sobre os direitos autorais, o titular de obra fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos, sem prejuízo da indenização cabível.

- O *quantum* indenizatório restringe-se à obrigação de reparar os danos efetivamente causados ao titular do *software*, que deixou de lucrar com a venda dos originais do programa pirateado. De conformidade com o art. 20, § 3º, CPC, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Preliminares rejeitadas. Apelação provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.05.874758-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Sonel Sociedade Nacional de Eletricidade Hidráulica Ltda. - Apelada: Microsoft Corporation - Relatora: DES.^a EVANGELINA CASTILHO DUARTE

Pretende a redução dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contra a sentença de f. 232/236, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão foi publicada em 12 de dezembro de 2007.

A apelante apresentou seu recurso em 4 de janeiro de 2008, no prazo legal, promovendo o devido preparo.

Conheço o recurso porque presentes os requisitos de sua admissibilidade.

I - Identidade física do juiz.

A apelante argúi a nulidade do processo por violação ao princípio da identidade física do juiz, visto que o Sentenciante não é o mesmo Magistrado que presidiu o processo.

Aplica-se o princípio da identidade física do juiz, ou do juiz natural, quando o magistrado preside audiência de instrução e julgamento e procede à colheita de provas, como oitiva de testemunha, depoimento pessoal, esclarecimento de perito, vinculando-se ao processo.

Nesse sentido é pertinente a lição de Humberto Theodoro Júnior:

h) caberá, finalmente, ao julgador observar o princípio da identidade física do juiz, segundo o qual 'o juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido, ou aposentado, caso em que passará os autos ao seu sucessor' (art. 132). Entende a jurisprudência, com inteira razão, que a vinculação do juiz à causa só ocorre quando, na audiência, houver coleta de prova oral, pois é esta que fundamenta o princípio da identidade física do juiz (THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de direito processual civil*. 25. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, v. I, p. 203.)

No caso dos autos, não foram produzidas provas em audiência, tendo ocorrido o julgamento antecipado da lide, razão pela qual não há vinculação do juiz a quem foi apresentada a inicial.

Rejeito, pois, a preliminar.

II - Ausência de caução idônea.

A apelante argúi, ainda, a nulidade do processo, por ausência de prestação de caução idônea, que assegure o pagamento de custas processuais e verba honorária, nos termos do art. 835, CPC, por tratar a apelada de empresa com sede fora do território nacional.

Ressalte-se que a exigibilidade da garantia prevista no art. 835 do CPC consiste em faculdade do juiz, que deverá avaliar a pertinência de sua imposição, conforme leciona Humberto Theodoro Júnior:

A contracautela não é uma imposição permanente da lei ao juiz, que tenha de ser observada em todo e qualquer deferimento de medida cautelar. É apenas uma faculdade a ele oferecida, cujo exercício dependerá da verificação, no caso concreto, da existência de risco bilateral para ambos os litigantes na situação litigiosa a acautelar (THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de direito processual civil*. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, v. II, p. 411/412).

A caução de que trata o art. 835 do CPC pode ser prestada em caráter incidental. Trata-se de um obstáculo processual que só acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando não removido no prazo assinalado pelo juiz (REsp nº 42.424-0-SP, Rel. Min. Costa Leite, RSTJ 68/314).

No mesmo sentido é a jurisprudência do extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais:

Medida cautelar de vistoria e busca e apreensão - Ação ordinária - Caução - Art. 835 do CPC - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Pirataria de software - Direitos autorais - Violação - Perdas e danos - Pedido ilícito - Sentença líquida - Impossibilidade.

- O art. 835 do CPC, ao estabelecer que 'o autor, nacional ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou dele se ausentar na pendência da demanda, prestará, nas ações que intentar, caução suficiente às custas e honorários de advogado da parte contrária, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento', não impõe ao magistrado a obrigação de determinar a prestação desta garantia, mas outorga-lhe a faculdade de assim o fazer, observadas as peculiaridades de cada caso. (...) (TAMG - Apelação Cível nº 2.0000.00.298057-2/000 - Relator: Juiz Edilson Fernandes - DJ de 15.04.2000).

Oportuna a transcrição de parte do voto da Apelação Cível nº 298.057-2, acima especificado:

Na hipótese dos autos, o fato de a liminar de vistoria e busca e apreensão, para confirmar a ocorrência de violação de direitos autorais pela ré, ter sido deferida sem que o Magistrado exigisse caução das autoras, apesar destas terem ressaltado, na peça de ingresso, que a prestariam, tão logo o Juiz singular determinasse o valor e a forma, não pode conduzir à extinção do processo, sem julgamento do mérito, uma vez que a caução de que trata o art. 835 do CPC não exige procedimento específico e pode ser prestada a qualquer momento, até em caráter incidental, se o julgador entender necessário, o que, no entanto, não foi o caso.

Registre-se, ademais, que não há risco algum para a primeira apelante, porque a finalidade desta caução é assegurar o pagamento das custas e honorários de advogado da parte contrária e, no caso dos autos, o pedido fora julgado procedente, sendo certo que eventual reforma da decisão não trará prejuízo algum para a recorrente, neste sentido, já que as autoras têm domicílio certo e são empresas de âmbito internacional, muito bem-sucedidas e de largo poder econômico, revelando-se muito pouco provável que a parte tenha problemas com o recebimento de eventual verba de sucumbência a que vier a fazer jus.

No caso dos autos, o Magistrado entendeu ser necessária a prestação de caução, conforme decisão de f. 138/139 dos autos da ação cautelar em apenso, o que foi cumprido à f. 150.

A fiança prestada venceu em 17 de outubro de 2006, conforme cláusula 3 da carta de fiança de f. 150, expirando-se, pois, no curso do processo.

Ressalte-se, porém, que a ausência de renovação da garantia não resulta em extinção automática do processo, especialmente quando o pedido foi acolhido, não haven-

do condenação à empresa com sede estrangeira, e que, ademais, no caso concreto, possui forte e inquestionável poder econômico.

Assim, a declaração de nulidade do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular afrontaria o princípio da economia processual e implicaria graves prejuízos às partes demandantes.

Ademais, ressalte-se que a apelada já apresentou nova carta de fiança, com vencimento em 10 de fevereiro de 2009, conforme documento de f. 291, salientando-se que a renovação da garantia é condição para a execução do título judicial.

Não se pode, pois, acolher a presente preliminar.
III - Mérito.

A controvérsia cinge-se ao valor da indenização arbitrada para reparar o dano decorrente da utilização indevida de softwares sobre os quais a apelada detém direitos autorais, bem como ao valor da verba honorária.

A propriedade intelectual de obra de software tem proteção legal nas Leis 9.609/98 e 9.610/98, dispondo os arts. 2º e 3º do primeiro diploma:

Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta lei.

(...)

§ 3º A proteção aos direitos de que trata esta lei independe de registro.

(...)

Art. 3º Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrado em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela política de ciência e tecnologia.

(...)

De conformidade com o art. 102 da Lei 9.610/98, que versa sobre os direitos autorais, o titular de obra fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos, sem prejuízo da indenização cabível:

Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível.

No mesmo sentido, dispõe o art. 14, § 1º, da Lei 9.609/98, que trata, especificamente, da proteção da propriedade intelectual de programas de computador:

Art. 14. Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito.

§ 1º A ação de abstenção de prática de ato poderá ser cumulada com a de perdas e danos pelos prejuízos decorrentes da infração.

Verifica-se que a legislação aplicável estabelece que o valor da indenização deve corresponder ao valor do prejuízo efetivamente sofrido e demonstrado no caso concreto.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Ação ordinária - Pirataria de software - Vistoria, busca e apreensão - Perícia - Utilização de programas de computador sem licença - Indenização - Reprodução não comprovada.

- Não comprovada a reprodução e divulgação dos programas de computador, funções estas inerentes à edição, mas a mera utilização desprovida de licença, não resta configurada a figura da edição fraudulenta, o que afasta a aplicação da sanção imposta pelo parágrafo único do art. 103 da Lei nº 9.610/98.

- Estabelece o art. 102 da Lei nº 9.610/98, além da apreensão das obras utilizadas sem autorização, uma indenização, que deve ser o valor do(s) programa(s) indevidamente utilizado(s) (AC nº 1.0672.03.105293-5/001, 12º CC do TJMG, Rel. Des. Alvimar de Ávila, j. em 14.09.2005.)

Cautelar busca e apreensão. Indenização. Propriedade intelectual. Edição fraudulenta. Inocorrência. Utilização desprovida de autorização do titular dos direitos autorais. Comprovada. Indenização devida. Multa diária. Possibilidade. - Não restando comprovada a edição fraudulenta de obra literária, artística ou científica, torna-se incabível a imposição da indenização fixada no art. 103 da Lei nº 9.610/98. Entretanto, restando demonstrada a utilização indevida de programas de computador sem a autorização do titular, a aplicação do art. 102 da aludida lei é medida que se impõe. O quantum indenizatório devido pela utilização indevida de software deve corresponder ao valor do programa indevidamente utilizado, visto que, dessa forma, chegue-se a um valor justo que equivale à quantia que o comprador deveria ter pagado e que o titular dos referidos direitos deveria ter recebido pelos produtos pirateados. A imposição de multa diária para o cumprimento de determinação judicial é procedimento legítimo, que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma determinada, inibindo-o de negar-se a cumpri-la. Deram parcial provimento ao recurso no processo de conhecimento e negaram provimento no processo cautelar (AC nº 1.0109.04.001242-8/001, 16º CC do TJMG, Rel. Des. Sebastião Pereira de Souza, j. em 22.09.2006).

Embargos infringentes - Pirataria de software - Direitos autorais - Violação - Perdas e danos - Valor de mercado dos programas - Sucumbência recíproca verificada. - Demonstrada a prática ilícita com a utilização e reprodução de programas de computador, a vítima faz jus a uma indenização, em decorrência da violação dos direitos autorais de obras de que é detentora, reparação esta que deverá levar em conta os prejuízos efetivamente demonstrados, tendo em vista que o texto legal apenas se refere, genericamente, a 'prejuízos decorrentes da infração' (art. 14, § 1º, da Lei 9609/98). Não há que se aplicar a multa prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei 9.610/98, se não houve edição fraudulenta de obra literária, artística ou científica, o que pressupõe a reprodução indevida da obra e sua divulgação, porquanto inadmissível a interpretação ampliada, por se tratar de

norma restritiva (EIAC nº 2.0000.00.447459-1/001, 9º CC do TJMG, Rel. Des. Tarcísio Martins Costa, j. em 24.04.2007, por maioria.)

Dessarte, o *quantum* indenizatório restringe-se à obrigação de reparar os danos efetivamente causados ao titular do direito autoral do *software*, que deixou de lucrar com a venda dos originais do programa pirateado.

Ausente a prova de outros prejuízos, ônus que incumbia à apelada, nos termos do art. 333, I, CPC, a indenização deve-se limitar ao valor de mercado dos *softwares* indevidamente utilizados, não sendo razoável o arbitramento de quantia mais elevada ante à completa falta de provas de maiores perdas.

Impõe-se, pois, o provimento parcial ao apelo, para reduzir o valor arbitrado a título de indenização.

Pretende a apelante, ainda, a redução da verba honorária de sucumbência.

Ora, o art. 20, § 3º, CPC, dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

À vista dos critérios legais, é adequada a fixação dos honorários do advogado da apelada em 15% sobre o valor da condenação, considerando a redução deste.

Ressalte-se, ainda, que a verba honorária fixada abrange a remuneração pelo trabalho executado nos autos da cautelar de busca e apreensão em apenso, sendo certo que tal importância remunera com dignidade o trabalho do procurador da apelada, não podendo, pois, ser reduzida.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso apresentado por Sonel - Sociedade Nacional de Eletricidade e Hidráulica Ltda., para determinar que a indenização a ser paga pela apelante seja correspondente ao valor de mercado dos programas de computador indevidamente utilizados, apurada em liquidação de sentença, por arbitramento.

Mantenho íntegra, quanto ao mais, a r. decisão hostilizada.

Custas recursais, pelas partes, à razão de 50% para cada uma.

DES. ANTÔNIO DE PÁDUA - De acordo.

DES.ª HILDA TEIXEIRA DA COSTA - De acordo.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES E DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

...