

Ação Ordinária - Pirataria de Software - Cautelar de Vistoria, Busca e Apreensão - Caução - Perícia - Programas de Computador - Utilização Indevida - Contrafação - Indenização - Lei 9.610/98 - Má-fé - Não-Ocorrência

Ementa: Ação ordinária. Pirataria de *software*. Cautelar de vistoria, busca e apreensão. Caução. Perícia. Utilização de programas de computador. Indenização quanto à contrafação. Inteligência da Lei nº 9.610/98. Má-fé. Não-ocorrência.

- A caução prevista no art. 835 do CPC não impõe ao magistrado a obrigação de determinar a prestação dessa garantia, mas outorga-lhe a faculdade de assim o fazer, observadas as peculiaridades de cada caso.

- A regularidade do uso de um *software*, de acordo com o art. 9º da Lei nº 9.609/98, é comprovada mediante a apresentação do respectivo contrato de licença e, na sua falta, pelo documento fiscal relativo à aquisição, ainda que após a primeira vistoria, em instrução da ação ordinária.

- A indenização prevista no art. 102 da Lei nº 9.610/98 corresponde ao valor dos programas indevidamente utilizados, não se aplicando ainda o disposto nos arts. 103 e 107 da mesma lei.

- Comprovado que três das autoras não foram lesadas em seus direitos autorais, deverá ser modificada a sentença, fixando-se os ônus da sucumbência.

- A litigância de má-fé só é admitida mediante prova do comportamento malicioso e propositado da parte, visando a dificultar o andamento do feito através de alegações que afrontam a realidade dos fatos.

APELAÇÃO CÍVEL nº 1.0024.99.027668-5/001 em conexão com a Apelação Cível nº 1.0024.99.012210-3/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: BF Transportes Ltda. - Apeladas: Autodesk Inc. e outras - Relator: Des. VALDEZ LEITE MACHADO

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, EM REJEITAR PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL.

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007. - Valdez Leite Machado - Relator.

Notas taquigráficas

Proferiram sustentações orais, pela apelante, a Dr.ª Glória Consuelo Coelho de Paiva, e, pelas apeladas, o Dr. Eduardo Dinelli Costa Santa Cecília.

O Sr. Des. Valdez Leite Machado - Ouvi com atenção as sustentações orais produzidas da tribuna e também recebi memoriais fornecidos pelos escritórios Cleber Advogados e Azevedo Sette Advogados. Dei a devida atenção.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BF Transportes Ltda., qualificada nos autos, contra sentença proferida em medida cautelar de vistoria, busca e apreensão e ação ordinária que lhe move Autodesk Inc., Symantec Corporation, Adobe Systems Incorporated e Microsoft Corporation.

As autoras alegaram em síntese na inicial da medida cautelar que se trata de mais um caso de pirataria de *software*, com a prática ilícita de reprodução e/ou utilização de programas de computador e, sendo titulares de direitos autorais de diversos programas de computador listados, requereram fosse expedido mandado de busca e apreensão e a competente carta precatória para a Comarca de Betim-MG, com nomeação de dois peritos, aos quais incumbiria a vistoria prévia e a apresentação do respectivo laudo, nos termos dos arts. 13 e 14, § 3º, da Lei nº 9.609/98.

Deferido o pedido liminar à f. 370, foi realizada a vistoria, busca e apreensão na forma requerida pelas autoras na inicial, sendo elaborado o laudo de f. 383/409.

A ré apresentou contestação às f. 412/419, alegando as preliminares de nulidade processual, carência de ação por ilegitimidade *ad causam*, ausência de interesse de agir, ausência de caução, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito, condenando as autoras em litigância de má-fé.

As autoras também ajuizaram ação ordinária, afirmando estar caracterizada a violação dos direitos autorais das autoras pela reprodução e pelo uso não autorizado dos programas de computador relacionados ao laudo pericial da medida cautelar, devendo a ré ser condenada ao ressarcimento às autoras dos prejuízos decorrentes de seu ato ilícito, correspondentes às perdas sofridas em razão da utilização e/ou reprodução indevidas daqueles programas e ao proveito econômico auferido pela ré em virtude da contrafação constatada, devendo o valor da indenização ser apurado em liquidação de sentença, devendo ainda ser condenada ao disposto no art. 102 da Lei Autoral. Requereram ainda fosse concedida liminar proibindo a ré de continuar utilizando os programas de computador de propriedade das autoras, com a cominação de pena pecuniária diária no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cópia de programa que for utilizada pela ré.

A ré apresentou contestação às f. 397/403, alegando a preliminar de ausência de prestação de caução nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil e ainda carência de ação, por não terem sido encontrados quaisquer programas de propriedade das autoras Autodesk Inc. e Symantec Corporation, faltando-lhes o interesse de agir.

No mérito, asseverou que, quanto à autora Adobe Systems Incorporated, o único programa encontrado nos computadores é distribuído gratuitamente pela internet. Em relação à Microsoft Corporation também asseverou que não foram encontrados programas de sua titularidade, informando os peritos que não havia documentação necessária para realizar o confrontamento das informações. Insurgiu-se ainda contra a multa requerida e o pedido de indenização. Requereu a condenação das autoras Autodesk Inc. e Symantec Corporation por litigância de má-fé.

Sobreveio a sentença de f. 722/730, entendendo o il. Magistrado singular pela rejeição das preliminares, e, no mérito, concluiu que restou demonstrado o uso irregular de *software*, através de instalação de cópias piratas em computador, ensejando a indenização, fixando a indenização em cem vezes o valor de cada um dos três programas ilegalmente produzidos e listados no primeiro laudo pericial, a ser apurado por arbitramento, devendo ainda a ré se abster de continuar a utilizar irregularmente quaisquer daqueles programas listados no primeiro laudo pericial cuja reprodução fora constatada no laudo pericial, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais). Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

BF Transportes Ltda. apresentou embargos declaratórios às f. 731/732, e as autoras, às f. 733/735, os quais, acolhidos, passaram a constar da sentença que confirma a liminar proferida na cautelar em apenso para homologar a vistoria relativa ao laudo pericial de f. 383/409, determinar a busca e apreensão dos programas das autoras e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré a pagar às autoras a quantia correspondente a cem vezes o valor de cada um dos onze programas ilegalmente produzidos e listados no primeiro laudo pericial, cuja importância será apurada por arbitramento, determinando ainda à ré que se abstenha de continuar a utilizar irregularmente qualquer dos programas cuja reprodução foi constatada, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais).

A ré interpôs recurso de apelação às f. 741/755, requerendo inicialmente fosse julgado recurso especial retido nos autos por força do disposto no art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil, devendo ser oportunamente apreciado.

Reiteraram a preliminar de ausência de caução prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito, ou que seja convertido em diligência para que se preste a caução exigida.

No mérito, requereu fosse o pedido julgado improcedente em relação às autoras Adobe Systems Incorporated, Autodesk Inc. e Symantec Corporation, pois nenhum de seus programas foi encontrado em seus computadores, devendo ser condenadas nas respectivas verbas sucumbenciais.

Asseverou que na realização da perícia não foram analisados os documentos relativos aos *softwares* existentes nos computadores da apelante, e, assim, nenhuma validade pode ser atribuída a um laudo pericial em que o perito emitiu sua opinião subjetiva, não havendo contraditório, contrariando o disposto no art. 421, § 1º, do Código de Processo Civil. Afirmou que os equívocos da primeira perícia foram corrigidos pela segunda, produzida na ação ordinária, sendo encontrados somente seis programas.

Apontou ainda irregularidades no segundo laudo pericial em razão da parcialidade do perito, que deverá ser constatada no recurso especial que se encontra retido nos autos.

Ressaltou que as três cópias do Microsoft Windows 98 apontadas na perícia foram regularizadas pelas notas fiscais de f. 697/698, devendo o pedido de indenização ser julgado improcedente.

Em eventualidade, requereu a redução do valor da indenização para o valor dos seis programas apontados no laudo pericial, não podendo prevalecer a condenação em cem vezes o valor dos *softwares*.

Insurgiu-se também contra o valor fixado a título de multa diária, uma vez que foi requerido na inicial o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais); assim, incorreu no vício *ultra petita* a parte da sentença que fixou em R\$ 1.000,00 (mil reais).

As autoras apresentaram contra-razões às f. 759/785, pugnando pela manutenção da sentença apelada, requerendo a condenação da apelante em litigância de má-fé.

Recurso próprio, tempestivo e devidamente preparado, dele conheço.

Primeiramente, cumpre analisar a preliminar de ausência de caução prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Ao contrário do que alegou a apelante, entendo que referido artigo, 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 lhe assegurem o pagamento", não impõe ao magistrado a obrigação de determinar a prestação dessa garantia, mas outorga-lhe a faculdade de assim o fazer, observadas as peculiaridades de cada caso.

Sobre o tema, a lição de Humberto Theodoro Júnior, para quem:

... 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 (*Curso de direito processual civil*. v. II. 36. ed. p. 395).

E, no mesmo norte do d. Juiz singular, entendo que no caso em questão dispensável a prestação da dita caução, ainda mais que não há risco algum para a apelante, porque a finalidade dessa caução é assegurar o pagamento das custas e honorários de advogado da parte contrária, e, no caso dos autos, o pedido fora julgado parcialmente procedente, todavia, foi a ora apelante condenada no pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo certo que eventual reforma da decisão não trará prejuízo algum para a recorrente.

Repilo, pois, referida preliminar.

No mérito, tem-se que, ajuizada a ação principal, requereram as autoras fosse a ré compelida a abster-se de utilizar os programas de computador que lhes pertencem, com pena de multa diária e a condenação à indenização decorrente da violação dos direitos autorais pela reprodução e pelo uso não autorizado dos programas de computador relacionados no laudo pericial da medida cautelar.

Passando à análise da existência ou não de licença para a utilização dos programas de computador de propriedade das autoras, verifico que, deferido o pedido liminar na ação cautelar de vistoria, busca e apreensão que se encontra em apenso, foi concedido o pedido liminar, sendo nomeados dois peritos do juízo, que, acompanhados de dois oficiais de justiça, vistoriaram 61 computadores, encontrando os programas relacionados às f. 404/409 daqueles autos como cópias ilegais.

Cientificaram os peritos naquele laudo que

Não foi possível realizar a verificação da autenticidade dos produtos encontrados, visto que, no ato da vistoria, não foi apresentada a esta perícia nenhuma Nota Fiscal, nenhum

Certificado de Autenticidade (COA) e nenhum Contrato de Licença (CLUF), documentação necessária para realizar o confronto das informações (f. 403).

Quatro anos após, foi realizada nova prova pericial nos autos da ação principal, foram constatadas algumas alterações quanto à realização da primeira perícia na ação cautelar, suprimindo-se o uso de alguns computadores e a instalação de outros, apresentando o il. experto o quadro comparativo de f. 573; todavia, tal modificação não enseja a nulidade da primeira perícia realizada, ainda que à parte apelante não foi oportunizada a apresentação de quesitos e assistente técnico na realização da primeira perícia, uma vez que se tratou de medida *inaudita altera parte*, com ampla possibilidade de prova posterior.

Assim, após a ampla instrução probatória realizada na ação principal, com a apresentação de diversos documentos, concluiu o il. perito na segunda perícia que "Através de análise dos documentos juntados a este processo após a primeira perícia, concluiu-se que a empresa ré, no ato da primeira vistoria, estava utilizando os seguintes programas de computador de propriedade das autoras sem a devida licença de uso..." (os enumerou); "Na segunda vistoria, esta perícia encontrou o parque de informática da empresa ré bastante diminuído, fazia uso dos seguintes programas de computador de propriedade das autoras sem as devidas licenças de uso..." (enumerou outros) (f. 589/590).

Assim, a meu ver, aqui em parte razão assiste à apelante, pois, ao contrário do que restou decidido na sentença, não deve ser considerado o número de programas verificados como irregulares na primeira perícia tão somente, tendo em vista que diversos documentos foram apresentados na ação principal, listados às f. 580/582, devendo assim ser a ré condenada à reparação pela utilização irregular dos seis programas apontados nos quadros de f. 590, que são listados como programas utilizados pela ré sem as devidas licenças de uso, observando-se assim o contraditório e a ampla defesa.

Cumpre ressaltar que os fatos narrados na exordial têm presunção relativa e, assim, não têm o condão de suprimir do Juízo *ad quem* a racionalidade para a devida apreciação da lide, verificando os documentos apresentados na ação principal, a qual deve ser dirimida consoante o seu livre convencimento, pois as provas apresentadas nos autos têm por finalidade propiciar ao julgador reunir os elementos suficientes à solução da lide.

Lembro ainda que, apesar da vasta documentação acostada aos autos, as notas fiscais juntadas às f. 697/698 não comprovam tratar-se dos seis programas apontados como irregulares à f. 590 e, assim, não têm o condão de modificar a conclusão da perícia realizada na ação principal que os apontou como irregulares.

Razão também assiste à apelante quanto à improcedência aos pedidos das autoras Adobe Systems Incorporated, Autodesk Inc. e Symantec Corporation, pois restou também comprovado no laudo pericial que consta da ação ordinária que não foi encontrada qualquer

irregularidade no programa dessas empresas, utilizado pela apelante, o que pode ser verificado mais precisamente às f. 577/578 do laudo pericial, e, assim, deverão essas autoras arcar, solidariamente, com 75% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, que fixo em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), isso em relação a ambos os processos.

Quanto à fixação do valor da indenização, já expressei meu entendimento, em outros casos análogos, no sentido de que o Capítulo II da Lei nº 9.610/98, subsidiariamente aplicável ao caso, por força do art. 2º da Lei nº 9.609/98, embora sob a denominação de "sanções civis", traz regras de indenização pelo dano material sofrido em razão da violação dos direitos autorais.

Não se trata, portanto, de uma sanção a ser fixada além da reparação do prejuízo efetivamente verificado.

A Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, em julgamento do REsp nº 443.119-RJ, sustenta que

... incluído, pois, o programa de computador no conceito de obra intelectual (Lei n. 9.610/98, art. 7º, inciso XII), deve-se considerar, para fins de quantificação dos danos materiais produzidos com a sua contrafação, a lei especial aplicável à espécie (Lei n. 9.610/98, art. 103), e não a regra geral prevista no art. 159 do CC.

O art. 102 da Lei nº 9.610/98 estabelece que "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", e sobre essa indenização entende-se que deve ser somente o valor dos programas indevidamente utilizados, ou seja, aquilo que o comprador deveria ter pago e que o titular dos referidos direitos deveria ter recebido pelos produtos pirateados.

E, mesmo que assim não fosse, os arts. 103 e 107 da referida lei também não se prestariam para fundamentar o pleito, uma vez que o art. 103 tem aplicação quando a violação do direito autoral não pode ser quantificada, havendo edição fraudulenta, caso que não se constata nos presentes autos, assim estabelecendo referido artigo legal:

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos.

Por outro lado, ao usar os programas de computador sem as licenças correspondentes, a ré não alterou, suprimiu, modificou ou inutilizou a obra intelectual; assim, sua conduta não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 107 da Lei nº 9.610/98.

Vale destacar, ainda, que, além de arcar com o pagamento do valor dos programas irregularmente utilizados, a ré foi condenada a se abster de utilizá-los, não havendo a parte autora demonstrado o prejuízo correlacionado com o proveito econômico que a fraude teria propiciado à ré.

Nesse aspecto, a rigor, não está a parte autora preocupada propriamente em se ver ressarcida de suposto dano, mas busca infligir uma penalidade à suplicada pela fraude cometida, independentemente de ter havido edição fraudulenta, pedido que nem sequer tem abstrata previsão em lei.

Assim, razão assiste à ré ao alegar que a indenização deve corresponder ao simples valor de mercado dos programas utilizados indevidamente.

Nesse sentido, já proferido voto nesta Câmara quando apreciado o recurso de Apelação Cível nº 2.0000.00.501121-8/000306615-1, j. em 10.11.05, de relatoria do il. Des. Dárcio Lopardi Mendes:

Ementa: Responsabilidade civil - Reprodução fraudulenta de software - Indenização - Cunho sancionatório - Impossibilidade. - A reprodução ou utilização não autorizada de programas de computador constitui violação de direito autoral, sujeitando o infrator a medidas repressivas e reparatórias, nos termos dos arts. 13 e 14 da Lei 9.609/98. - É inadmissível a fixação do quantum indenizatório com base no proveito econômico obtido com a fraude, pois que, tendo sentido puramente punitivo, não se relaciona com o dano efetivamente sofrido pela vítima. - pressuposto indeclinável da responsabilidade civil.

Quanto ao descabimento da pena pecuniária, entendo que, ao contrário do que alegou a apelante, não houve decisão *ultra petita*, uma vez que consta da inicial da ação principal que "a pena pecuniária diária devida no caso de infração do preceito cominatório seja fixada no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por cópia ilegal de qualquer programa de computador das autoras que a ré vier a reproduzir e/ou utilizar" (f. 10), enquanto que a sentença a multa foi fixada em R\$ 1.000,00 (mil reais), para no caso de utilização de quaisquer dos programas, que, conforme entendimento acima, verificou-se a ocorrência de seis tipos de programas diferentes, totalizando mais de cem cópias irregulares.

Assim sendo, a meu ver, o valor da multa condizente com as peculiaridades do caso, tendo a função de inibir qualquer contrafação dos programas apurados na perícia, não há que se falar em modificação da sentença nesta parte.

Por fim, requereu a parte apelada em suas contrarrazões (f. 773), a condenação da apelante em litigância de má-fé.

Extrai-se da doutrina o seguinte conceito de litigante de má-fé:

Litigante de má-fé é a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o *improbus litigator*, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito (NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 367).

É certo que o Código de Processo Civil prevê a multa aplicável ao litigante de má-fé, de ofício ou a requerimento, conforme o art. 18 do Código de Processo Civil, mas para se aplicá-la necessária a constatação de

comportamento proposital e malicioso, com o intuito de tumultuar ou procrastinar o feito, que, a meu sentir, não é o caso dos autos.

Assim, deve o pedido da apelada para aplicação de pena de litigância de má-fé ser indeferido, como de fato o indefiro.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou parcial provimento ao recurso de apelação para condenar a ré ao pagamento do valor de mercado dos seis programas diferentes de computador relacionados à f. 590, em suas inúmeras cópias, cuja importância será apurada por arbitramento, devendo 25% das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor total da condenação, referentes a ambos os processos, ser divididos em 60% para a última autora, Microsoft Corporation, e os 40% restantes pela ré apelante. Os outros 75% das custas, despesas processuais de ambos os processos, assim como os honorários advocatícios, que fixo em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), deverão ficar a cargo das autoras Autodesk Inc., Symantec Corporation, Adobe Systems Incorporated, solidariamente.

Custas recursais, 85% para a parte autora e 15% para a parte apelante.

O Sr. Des. *Elias Camilo* - Eu também registro ter ouvido com atenção as sustentações orais produzidas da tribuna e, também, de haver recebido memorial do escritório Cleber Advogados, ao qual dei a devida atenção.

No concernente à questão em julgamento, estou acompanhando, na íntegra, o voto do eminente Relator, para, também, rejeitar as preliminares e dar parcial provimento ao recurso.

O Sr. Des. *Antônio de Pádua* - De acordo com o Relator.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES E DERAM PROVIMENTO PARCIAL.

...