



Órgão : 4ª TURMA CÍVEL
Classe : APELAÇÃO CÍVEL
N. Processo : **20160510062582APC**
(0006166-08.2016.8.07.0005)
Apelante(s) : AVIFRAN AVICULTURA FRANCESA LTDA
Apelado(s) : ADOBE SYSTEMS INCORPORATED E
OUTROS
Relator : Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE
OLIVEIRA
Acórdão N. : 1100482

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SOFTWARES. LICENÇA DE USO. INEXISTÊNCIA. LEI N. 9.608/98. DISPONIBILIZAÇÃO GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA. PERÍCIA TÉCNICA EM PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DIREITO A INDENIZAÇÃO. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 9º da Lei n. 9.609/98, a utilização lícita de programa de computador está condicionada à existência de contrato de licença, que pode ser suprido por meio de documento fiscal de aquisição ou licenciamento de cópia, sob pena de configurar violação ao direito autoral.

2. No caso dos autos, a vistoria realizada em sede de ação cautelar de produção antecipada de provas constatou o tipo e quantidade de programas que estavam indevidamente instalados nos computadores da ré, os quais não seriam de utilização gratuita, o que impõe o dever de indenizar.

3. A pena pecuniária não pode restringir-se ao preço do produto no mercado dos programas, em razão do caráter reparatório e repressivo da punição, assim como de desestimular a prática do ilícito.

4. Mostra-se razoável a fixação da indenização ao equivalente

a 5 (cinco) vezes o valor dos softwares contrafeitos.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

A C Ó R D ã O

Acordam os Senhores Desembargadores da **4ª TURMA CÍVEL** do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, **LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA** - Relator, **FERNANDO HABIBE** - 1º Vogal, **ARNOLDO CAMANHO** - 2º Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador **FERNANDO HABIBE**, em proferir a seguinte decisão: **RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.**, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília(DF), 30 de Maio de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em face à sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada por MICROSOFT CORPORATION E ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, em desfavor de AVIFRAN AVICULTURA FRANCESA LTDA.

Na origem, as demandantes aduziram ser titulares dos direitos de autor relativos aos programas SQL Server 2008 e Adobe Photoshop CS6 Exted.

Diante disso, teriam o direito exclusivo de utilizar e dispor de sua propriedade intelectual, na forma das Leis nºs 9.609/98 e 9.610/98.

Contudo, a requerida usufruiu dos softwares irregularmente em seus computadores, sem a aquisição das licenças respectivas, o que caracterizou contrafação.

O ato ilegal foi comprovado na ação de produção antecipada de provas, razão pela qual fazem jus à indenização pelo uso indevido dos programas contrafeitos.

Ao final, requereram a condenação da suplicada ao pagamento de reparação pelo uso e reprodução indevidos, equivalente a 10 (dez) vezes o valor de cada software irregularmente utilizado.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/209.

As suplicantes requereram a juntada por linha da ação de produção antecipada de provas ajuizada em desfavor da requerida (fls. 217/218).

O pedido foi acolhido com a juntada por linha da demanda (fl. 220).

Emenda à inicial às fls. 222/223.

AVIFRAN AVICULTURA FRANCESA LTDA apresentou contestação (fls. 237/248).

Arguiu, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, aduziu ser consumidora dos produtos das requerentes e sempre os adquiriu em quantidades compatíveis com o número de computadores empregados na sua atividade.

Não apresentou obstáculos à realização da perícia técnica na ação de produção antecipada de provas, ajuizada pelas demandantes, o que evidenciaria sua boa-fé no emprego dos aplicativos.

Esclareceu que o laudo pericial produzido foi inconclusivo, porque não indicou a existência de cópia pirata ou utilização indevida de programas de computador.

A prova técnica também deixou de esclarecer se os softwares objetos da perícia poderiam ser gratuitamente obtidos na rede mundial de computadores.

De mais a mais, o programa SQN Server 2008 tem cópia disponibilizada livremente em sítio eletrônico da Microsoft, por isso não haveria violação aos direitos autorais.

Não haveria igualmente, na legislação pátria, dispositivo que pudesse subsidiar a aplicação da indenização pecuniária nos moldes pretendidos.

Por outro lado, ainda que se concluísse pelo uso indevido, a ré não exploraria atividade de venda de aplicativos e não, por conseguinte, teria praticado fraude.

Diante disso, o prejuízo seria limitado ao valor de mercado dos produtos utilizados sem licença.

De mais a mais, no universo de 37 equipamentos vistoriados, somente 3 licenças de programas não estariam licenciadas, o que caracterizaria a boa-fé e afastaria o direito à indenização.

Anexou os documentos de fls. 249/274.

Réplica às fls. 277/293.

O juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar e determinou a intimação dos peritos subscritores do laudo na ação de produção antecipada de provas, para que esclarecessem sobre a utilização gratuita dos softwares (fl. 295).

Esclarecimentos dos expertos às fls. 303/308.

As partes se manifestaram às fls. 311/312 e 314/316.

Sobreveio sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, para condenar a suplicada ao pagamento de indenização correspondente a cinco vezes o valor de cada licença utilizada indevidamente (fls. 319/321).

AVIFRAN AVICULTURA FRANCESA LTDA interpôs apelação (fls. 323/334).

Sustentou que os softwares estariam no rol de dispositivos disponibilizados gratuitamente pelas demandadas em seus sítios eletrônicos.

Diante disso, as informações prestadas no laudo técnico seriam contraditórias à prática delineada pelas apeladas, conforme divulgação por elas promovida, o que afastaria a hipótese de violação a direitos autorais.

Por outro lado, ainda que se entendesse pela utilização indevida, o valor indenizatório fixado na sentença seria exacerbado, porquanto a requerida não atuaria no comércio de informática e, portanto, não obteve lucro com os softwares.

Assim, a indenização deveria limitar-se ao valor de mercado das 3

licenças irregulares supostamente apontadas.

Preparo regular (fl. 335).

Contrarrazões às fls. 339/355.

É o relatório.

V O T O S

O Senhor Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - Relator

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de apelação interposta em face à sentença, a qual condenou a suplicada ao pagamento de indenização correspondente a cinco vezes o valor de cada software utilizado sem licença autoral.

A recorrente aduziu tratar-se de programas gratuitos. Alternativamente, que a indenização fosse limitada ao preço para adquirir a autorização de uso.

Violação de direito autoral.

Inicialmente passo à análise do emprego dos softwares nos computadores pertencentes à demandada.

O artigo 2º da Lei nº 9.609/98, assim dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador:

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

No presente caso, é incontroversa a titularidade das autoras quanto aos softwares descritos na inicial, quais sejam, SQL Server 2008 e Adobe Photoshop CS6 Exted.

A perícia realizada por força da produção antecipada de provas (n.º 2015.05.1.011715-8), após vistoriar os 37 (trinta e sete) computadores nas dependências da requerida, assim concluiu:

"Não foram apresentadas, no momento da vistoria,

comprovação de licenciamento para os seguintes produtos:

... omissis

- 1 cópia de Adobe Photoshop CS6 Extended;

- 2 cópias de SQL Server 2008 R2." (fl. 305 dos autos juntados por linha)

Nos presentes autos, o juízo de primeiro grau intimou os expertos para elucidarem acerca da forma de obtenção dos aplicativos. Sobre a questão, assim foi esclarecido:

"Esclarecemos eu a utilização dos produtos SQL Server 2008 e Adobe Photoshop CS6 Extended não é gratuita" (fl. 303 dos autos).

Conforme se vê, ficou comprovada pela prova técnica a reprodução não autorizada dos sistemas operacionais descritos na exordial.

Neste aspecto, o art. 9º da Lei 9.609/98, estabelece que a utilização lícita de programa de computador está condicionada à existência de contrato de licença, que pode ser suprido por meio de documento fiscal de aquisição ou licenciamento de cópia, nos termos do inserto no parágrafo único do mesmo artigo.

Portanto, uma vez vedado o uso ilegal de programas de computador, está configurada a chamada contrafação, conforme previsão nos artigos 5º, inciso VII, e 29, I e IX, ambos da Lei 9.610/98, o que impõe o dever de reparação.

Nesta linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SEM AQUISIÇÃO DA RESPECTIVA LICENÇA. ART. 102 DA LEI Nº 9.610/98. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido se afina com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual converge quanto ao entendimento de que o simples pagamento, pelo contrafator do valor de mercado por cada exemplar apreendido não corresponde à indenização pelo dano causado decorrente do uso indevido. Precedentes.

2. A Súmula nº 83 do STJ é aplicável ao recurso especial fundamentado tanto na alínea a quanto na alínea c do permissivo constitucional.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação do óbice invocado pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser ele integralmente mantido.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 710905/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).
Grifo nosso

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. Aexegese 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. (REsp 1403865/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013)

Valor da Indenização.

A demandada insurge-se quanto ao valor da indenização fixado na sentença e requer sua reforma, para que seja reduzido ao montante equivalente à cotação dos softwares no mercado.

Inicialmente, salienta-se que ficou incontroverso que a utilização dos programas limitou-se aos computadores da demandada, sem que houvesse comercialização do produto, porquanto sua atividade fim é a avicultura.

A quantificação da penalidade a ser fixada deve considerar apenas o uso indevido (ausente a comercialização) de obra protegida por direitos autorais, o que não se encontra disciplinado pela Lei 9.610/98.

Portanto, 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.

Impõe-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.

A suplicada pretende a redução da penalidade a valor equivalente à venda dos programas, mas a mera compensação financeira não se mostra adequada com a conduta ilícita, porque estimularia sua prática.

Isto porque tornaria preferível assumir o risco de utilizar ilegalmente os programas, pois, se flagrado e processado, o infrator se veria obrigado apenas a pagar ao titular valor correspondente às licenças respectivas.

Assim, mostrou-se razoável a fixação da indenização ao equivalente a 5 vezes o valor dos programas apreendidos, razão pela qual a sentença não merece reproche.

No mesmo sentido são os julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

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. Aexegese 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. *Aquantificação 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.*

(REsp 1403865/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013)

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.

(REsp 1136676/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 29/06/2010)

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES. RESCISÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. VALOR INDENIZATÓRIO. CARÁTER COMPENSATÓRIO E PUNITIVO.

1. Constatada por meio de perícia a ocorrência de reprodução indevida de programas de computador (softwares), a compensação pelas perdas e danos é de rigor.

2. O valor indenizatório fixado no importe equivalente a dez vezes o preço de mercado dos softwares está correto, porque não seria o caso de simplesmente determinar que aquele que se utilizou irregularmente do programa, sem a devida licença, pagasse apenas o valor do produto, sob pena de não se atingir os fins a que se destina a indenização.

3. Recurso da ré desprovido.

(Acórdão n.800689, 20110111393053APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 18/07/2014. Pág.: 147)

Ante o exposto, **CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.**

Em razão da sucumbência nesta instância recursal, atento aos ditames do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante, em mais 3% (três por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

O Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO - Vogal

Com o relator

DECISÃO

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.