



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2020.0000737832

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1001570-58.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante MHT TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO EIRELI, é apelado MICROSOFT CORPORATION.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU V.U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.

São Paulo, 11 de setembro de 2020.

SILVÉRIO DA SILVA

Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº: 22768

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001570-58.2019.8.26.0577

COMARCA: FORO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APELANTE: MHT TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO EIRELI

APELADO: MICROSOFT COPORATION

JUIZ: DR. EDUARDO DE FRANÇA HELENE

R.G.

Apelação cível. Ação de indenização. Programas de software com violação a direito autoral, não tendo licença válida ou nota fiscal que comprove sua aquisição. Ação cautelar de produção antecipada de provas. A regular aquisição de um programa de computador e sua respectiva comprovação, se dá através de nota fiscal ou contrato de licença, não apresentadas. De rigor a condenação da ré na indenização à parte autora por violação à sua propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização, conforme disciplina a Lei 9.610/98. Ainda que o juízo de origem intitule a indenização a ser pago a título de danos morais, na verdade trata-se de danos materiais que, como vasta jurisprudência e precedentes do C. STJ deve ser não só compensatória, mas também sancionatória, sem, no entanto, implicar enriquecimento sem causa do titular dos direitos autorais violados. A base de cálculo utilizada é razoável, considerando a variedade do valor do mercado, com a sua consequente média e estimativa de programa subsequente aos que foram retro descontinuados. No caso específico, majoração do valor a ser indenizado em 5 vezes o valor apurado em perícia. A correção monetária deve incidir a partir da data em que aferido o preço de mercado dos softwares, a fim de preservar seu valor real. Os honorários advocatícios forma devidamente arbitrados, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC. Apelo do autor parcialmente provido e desprovido o direito do réu.

Trata-se de ação de indenização ajuizada por MICROSOFT CORPORATION contra MHT TECNOLOGIA e IMPORTAÇÃO EIRELI, alegando a parte autora que a ré teria se valido indevidamente de programas de software com violação a direito autoral, não tendo licença válida ou nota fiscal que comprove sua aquisição, conforme demonstrado em ação cautelar de produção antecipada de provas, pleiteando-se indenização por dano moral no importe de 10 vezes o valor de cada licença de programa em uso irregular e pagamento de custas, despesas processuais, honorários advocatícios, honorários periciais e diligências, referente à ação cautelar e ao presente feito.

A sentença de págs. 219/222, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação para condenar a ré MHT TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO EIRELI ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ R\$ 34.755,00 (trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e cinco reais), corrigido monetariamente desde esta decisão, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da vistoria para averiguação da contrafação, 26 de junho de 2018 (fls. 114), correspondendo à data do ilícito em casos de responsabilidade extracontratual, nos termos do enunciado 54, da súmula do STJ; condenar a requerida ao pagamento de honorários periciais, por metade do valor adiantado pela requerente nos autos nº 1033051-10.2017.8.26.0577, visto a ação cautelar possuir dois autores, presumindo-se que o adiantamento foi procedido por

metade cada um. Tal valor adiantado pela autora deverá ser comprovado na fase de liquidação de sentença, já que não consta tal informação nestes autos. Por fim, condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no importe de 15% sobre o valor da condenação, somente com relação a este feito, não se levando em consideração a ação cautelar, visto que naqueles autos não há sucumbência, diante a natureza da ação, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC. Os honorários advocatícios serão corrigidos monetariamente desde esta decisão, acrescidos de juros legais de 1% desde a data do trânsito em julgado.

Apelação interposta às págs. 229/242 pelo réu alegando ausência de provas e inexistência de violação a direito autoral. Diz que a conclusão do perito que somente as notas fiscais seriam documentos aceitos como demonstração de regularidade no uso de softwares não deve prosperar. Afirma que não violou direitos autorais a ensejar o pleito de indenização em qualquer esfera, tampouco em danos morais como deferido. Aduz que habitualmente as empresas e também as pessoas físicas adquirem computadores em lojas, sites, supermercados e etc, onde a instalação de tais programas já vem nos equipamentos, como item de fábrica. Diz terem sido extraviadas as notas fiscais. Reconhece que pode ter havido a instalação de softwares irregulares por terceiros, mas sem qualquer ciência ou autorização do apelante. Alega que inexistem danos morais, e que se mantida sua culpa, aplica-se tão somente uma reparação material. Porém, aduz que os programas encontrados em seus equipamentos não são mais comercializados e não possuem um valor estabelecido, logo, os valores atuais de programas mais

modernos não devem ser tidos como base, visto que não se tratam de mesmos itens e são bem mais elevados. Por fim, insurge-se com sua condenação a título de honorários advocatícios.

Recurso adesivo interposto às págs. 249/256 pela autora alegando que a indenização por violação de direitos autorais não pode ser apenas compensatória, mas também sancionatória, com o intuito de punir e reprimir a prática de fraude. Requer que a indenização seja fixada em 10 vezes o valor do mercado de cada programa contrafeito. Ainda que a correção monetária ocorra a partir do evento danoso, qual seja, do dia em que cumprido o mandado de vistoria.

Contrarrrazões apresentadas às págs. 259/270 e págs. 274/281.

É o relatório.

Trata-se de ação indenizatória promovida em virtude da utilização e reprodução de programa de computador de titularidade da autora sem a devida licença de uso.

A presente ação foi precedida de ação cautelar de produção antecipada de provas, com o fim de se obter prova pericial a comprovar a existência do ilícito a que se tinha notícia.

Na ocasião, a prova pericial verificou que a ré se valeu de 10 programas de autoria da Microsoft, sem autorização legal válida, não tendo sido apresentada nos autos da ação cautelar, nem mesmos nestes autos, nota fiscal que comprovasse sua aquisição de forma regular.

A regular aquisição de um programa de computador e sua respectiva comprovação, se dá através de nota

fiscal ou contrato de licença que, por sua vez, discriminam os produtos adquiridos.

Como bem constou da sentença:

Não cabe aqui a alegação, da ré, de que não teria ciência da ilegalidade dos softwares, já tendo adquirido as máquinas com tais programas instalados, pois cumpria ao detentor dos programas aferir sua legalidade ou não, responsável pelo bem que se encontra em sua guarda, exercendo responsabilidade objetiva pelos danos daí decorrentes, sendo necessário somente a constatação do dano, conduta e nexo causal, liame este perfeitamente comprovado no caso subjudice.

O fato de um programa de computador não mais ser comercializado não traz a presunção de ser ele de domínio público, conforme aduzido em sede de defesa, visto que é assegurada a tutela dos direitos relativos aos programas de computadores pelo prazo de 50 anos, contado a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da publicação ou, na ausência desta, da sua criação, nos moldes do art. 2º, §2º, da lei nº 9.609/98.

Datados os programas descontinuados de 2007 e 2013, ainda é plenamente válida a tutela dos direitos patrimoniais que deles se originem, não tendo sido atingido o marco de 50 anos."

Assim, de rigor a condenação da ré na indenização à parte autora por violação à sua propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização, conforme disciplina a Lei 9.610/98.

Ainda que o juízo de origem intitule a indenização a se pago a título de danos morais, na verdade trata-se de danos

materiais que, como vasta jurisprudência e precedentes do C. STJ deve ser não só compensatória, mas também sancionatória.

A base de cálculo utilizada é razoável, considerando a variedade do valor do mercado, com a sua consequente média e estimativa de programa subsequente aos que foram retro descontinuados.

Conforme precedentes do C. STJ, REsp 1.403.865 SP, na Relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

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.

Sem dúvida que o valor da indenização pela prática do software sem a devida licença deve servir, entre outras coisas, para desestimular a prática ofensiva, sem, no entanto, implicar enriquecimento sem causa do titular dos direitos autorais violados.

No caso específico, majoro o valor a ser indenizado em 5 vezes o valor apurado em perícia.

No mesmo sentido:

Ementa: Apelação. Direitos autorais. Violação. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Perícia que concluiu pela utilização de programas de computador sem a regular licença. Laudo bem elaborado e analisado. Sentença que arbitrou *indenização* em quantia equivalente a cinco vezes o valor de cada um dos programas. Razoabilidade. Preliminares afastadas.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo retido conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (Apelação cível n. 0014053-84.2007.8.26.0278, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho)

Ainda, além da majoração da indenização para 5 vezes o valor apurado, a correção monetária deve incidir a partir da data em que aferido o preço de mercado dos softwares, a fim de preservar seu valor real.

Os honorários advocatícios forma devidamente arbitrados, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC.

Do exposto, dou parcial provimento ao direito do autor e nego provimento ao recurso do réu.

SILVÉRIO DA SILVA

Relator