

RECURSO ESPECIAL Nº 1.278.940 - MG (2011/0158276-8)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : JAM ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO : BERNARDO MENICUCCI GROSSI
RECORRIDO : AUTODESK INC E MICROSOFT CORPORATION
ADVOGADO : EDUARDO DINELLI COSTA S. CECÍLIA E OUTRO(S)

EMENTA

DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE). CONTRAFAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. MEIO. DEFESA DO USUÁRIO. LIMITES. MEDIDA CAUTELAR DE VISTORIA. REPETIÇÃO. CONDIÇÕES.

1. Para que seja razoável o deferimento do pedido de repetição da prova pericial realizada no âmbito de medida cautelar de vistoria que aponta para a existência de contrafação, cabe ao usuário trazer indícios físicos de compra dos programas, ou seja, prova documental de que os *softwares* foram regularmente adquiridos, como contratos de licença ou notas fiscais.

2. Ausente qualquer indício de irregularidade na vistoria realizada na medida cautelar de vistoria – que apontou para a existência de contrafação – e não tendo a parte trazido nenhuma evidência documental de suas alegações quanto à licitude dos programas instalados em seus computadores, correta a decisão que indeferiu a repetição dessa prova. O indeferimento situou-se na esfera de discricionariedade e convencimento do julgador enquanto destinatário da prova, não podendo ser reputado de cerceamento de defesa, nem de violação do contraditório ou da ampla defesa.

3. O pleno exercício da faculdade contida no art. 13 da Lei nº 9.609/98 pressupõe a existência de um meio efetivo e eficaz de fiscalização, tendo a norma eleito como medida adequada para esse fim a vistoria prévia, cuja natureza é claramente preparatória e preventiva, de modo a viabilizar a confirmação de suspeitas de violação de direito autoral.

4. Não se pode impor como requisito para utilização dessa medida a prova pré-constituída do dano, ou seja, certeza quanto à contrafação, sob pena de subverter o escopo fiscalizador da regra, tornando-a absolutamente inócua.

5. Em contrapartida, deve-se deferir ao usuário ampla oportunidade de prova, para que possa se defender dessas vistorias fiscalizatórias e demonstrar que os programas por ele utilizados são originais e registrados.

6. Assim como o vistoriando, o vistoriado deve exercer essa prerrogativa com boa-fé, sempre amparado na existência de indícios do bom direito e abstendo-se de pleitear a produção de provas inúteis, que possuam nítido caráter protelatório.

7. Como decorrência do princípio geral segundo o qual o Juiz conhece o direito (*iura novit curia*) – que, a rigor, não depende de prova – não há imprescindibilidade de juntada da legislação local ou estrangeira pelas partes, tampouco de realização de perícia tendente à interpretação da norma alienígena, função compreendida na própria atividade jurisdicional.

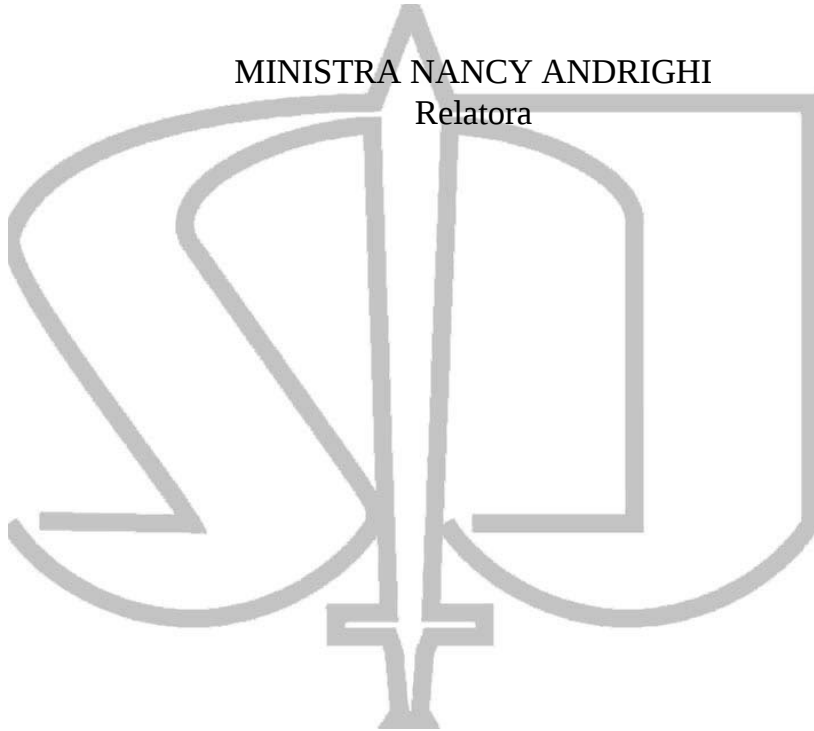
Recurso especial a que se nega provimento.

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, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 04 de setembro de 2012(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



RECURSO ESPECIAL Nº 1.278.940 - MG (2011/0158276-8)

RECORRENTE : JAM ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO : BERNARDO MENICUCCI GROSSI
RECORRIDO : AUTODESK INC E MICROSOFT CORPORATION
ADVOGADO : EDUARDO DINELLI COSTA S. CECÍLIA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

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

Cuida-se de recurso especial interposto por JAM ENGENHARIA LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da CF, contra acórdão proferido pelo TJ/MG.

Ação: de indenização, ajuizada por AUTODESK INC. e MICROSOFT CORPORATION em desfavor da recorrente, tendo em vista a prática de contrafação de *softwares*, constatada em prévia medida cautelar de vistoria, busca e apreensão.

Decisão interlocutória: indeferiu pedido de repetição da prova pericial, pois já realizada no âmbito da medida cautelar (fl. 395, e-STJ). A recorrente insurgiu-se via agravo de instrumento, sob a alegação de que a perícia seria indispensável à demonstração da regularidade dos programas instalados em seus computadores.

Acórdão: o TJ/MG negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do acórdão (fls. 1.235/1.242) assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVA PERICIAL - VISTORIA AD PERPETUAM REI MEMORIAM - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INOCUIDADE DE NOVA PERÍCIA - PRINCÍPIO DA RECIPROCIDADE - ANÁLISE DA EQUIVALÊNCIA DE DIREITOS - EXISTÊNCIA CONTROVERSA DE DIREITO ESTRANGEIRO - FUNÇÃO PRÓPRIA DO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.- É inócua nova vistoria de objetos voláteis examinados em perícia antecipada realizada regularmente.- Não apresentados os documentos a serem periciados, incabível deferimento de prova pericial.- A equivalência de direitos (princípio da reciprocidade) depende de duas análises sobre a lei estrangeira: uma no campo da existência (direito estrangeiro tratado como fato) e outra no campo da aplicabilidade (direito estrangeiro aplicado como lei).- Quando a análise da equivalência de direitos implicar na apreciação do próprio mérito da ação, não há que se falar em deferimento da prova pericial.

Superior Tribunal de Justiça

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados pelo TJ/MG (fls. 1.250/1.254, e-STJ).

Recurso especial: alega violação dos arts. 131, 145, 332, 335, 438 e 535 do CPC; e 2º, § 4º, da Lei nº 9.609/98, bem como dissídio jurisprudencial (fls. 1.257/1.278, e-STJ).

Juízo prévio de admissibilidade: o TJ/MG negou seguimento ao recurso especial (fls. 1.343/1.344, e-STJ), dando azo à interposição do Ag 1.339.233/MG, provido para determinar a subida dos autos (fls. 1.356, e-STJ).

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.278.940 - MG (2011/0158276-8)

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : JAM ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO : BERNARDO MENICUCCI GROSSI
RECORRIDO : AUTODESK INC E MICROSOFT CORPORATION
ADVOGADO : EDUARDO DINELLI COSTA S. CECÍLIA E OUTRO(S)

VOTO

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

Cinge-se a lide a determinar se, no particular, era cabível a repetição de prova pericial realizada anteriormente em medida cautelar de vistoria, busca e apreensão.

I. Da negativa de prestação jurisdicional. Violação do art. 535 do CPC.

Da análise do acórdão recorrido, constata-se que a prestação jurisdicional dada corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício a ser sanado. O TJ/MG se pronunciou sobre todos os aspectos fundamentais do julgado, dentro dos limites que lhe são impostos por lei, tanto que integram o objeto do próprio recurso especial e serão enfrentados adiante.

O não acolhimento das teses contidas no recurso não implica obscuridade, contradição ou omissão, pois ao julgador cabe apreciar a questão conforme o que ele entender relevante à lide. Não está o Tribunal obrigado a julgar a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC.

Acrescente-se, por oportuno, que no julgamento dos aclaratórios, o TJ/MG se manifestou expressamente sobre o único ponto suscitado pela recorrente, qual seja, o teor do documento de fl. 666 (fl. 684, e-STJ).

Verifica-se, pois, a mera irresignação da recorrente com o resultado do julgamento e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se mostra viável no contexto do art. 535 do CPC.

II. Do cabimento da prova pericial. Violação dos arts. 131, 145, 332, 335 e 438 do CPC; e 2º, § 4º, da Lei nº 9.609/98.

(i) Do prequestionamento.

Da análise do acórdão recorrido, verifica-se a falta de prequestionamento dos arts. 145, 332 e 335 do CPC, apesar da interposição de embargos de declaração, circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso especial à luz dos referidos dispositivos legais, nos termos do enunciado nº 211 da Súmula/STJ.

Por outro lado, no que tange aos arts. 131 e 438 do CPC, embora não tenham sido expressamente mencionados no acórdão recorrido, é possível considera-los implicitamente prequestionados, visto que seu conteúdo foi abordado pelo TJ/MG.

(ii) Da perícia sobre os computadores.

O TJ/MG manteve a decisão que indeferiu a repetição da prova pericial sobre os computadores da recorrente, por entender que a vistoria levada a efeito na medida cautelar previamente ajuizada pelas recorridas foi “realizada regularmente (Lei 9.609/98, art. 13) por dois peritos nomeados pelo juízo, acompanhados de dois oficiais de justiça” (fl. 1.237, e-STJ).

Acrescentou, ainda, que a recorrente “não apresentou um documento sequer no sentido de demonstrar a regularidade dos programas, isto é, não consta dos autos da ação indenizatória qualquer contrato de licença, nota fiscal ou contrato de locação de computadores” (fl. 1.238, e-STJ).

A recorrente, por sua vez, sustenta que a vistoria realizada na medida cautelar “não constitui elemento suficiente para o indeferimento da realização da perícia nos autos da ação de indenização”, ressaltando que na vistoria não houve “participação em contraditório da recorrente” (fl. 1.273, e-STJ).

No julgamento do REsp 1.114.889/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15.05.2012, tive a oportunidade de tecer considerações acerca do alcance do comando contido no art. 13 da Lei nº 9.609/98, tendo frisado a necessidade de se realizar uma interpretação sistemática daquela norma, à luz de toda a proteção conferida não apenas aos programas de computador, pela Lei nº 9.609/98, mas às obras intelectuais em geral, pela Lei nº 9.610/98, à propriedade industrial, pela Lei nº 9.279/96, e, sobretudo, da garantia ofertada pelo art. 5º, XXVII e XXVIII, da CF, a partir do que se infere claramente a intenção do legislador de assegurar ao titular de *softwares*, entre outras coisas, a prerrogativa de velar por seu direito de autor.

Naquela ocasião, salientei que “o pleno exercício dessa faculdade pressupõe a existência de um meio efetivo e eficaz de fiscalização, tendo a norma eleito como medida adequada para esse fim a vistoria prévia, cuja natureza é claramente preparatória e preventiva, de modo a viabilizar a confirmação de suspeitas de violação de direito autoral”.

Com efeito, não se pode impor como requisito para utilização da medida a prova pré-constituída do dano, ou seja, certeza quanto à reprodução ilegal do *software*, sob pena de subverter o escopo fiscalizador da regra, tornando-a absolutamente inócua. Em outras palavras, exigir do titular, como condição para exercício do direito de constatar a suspeita de violação dos seus programas, a prévia demonstração da própria ofensa à propriedade imaterial, significa impor uma barreira intransponível ao uso da vistoria como instrumento fiscalizatório, fazendo da norma letra morta.

Agora, ao julgar o presente processo, deparo-me com situação inversa, ou seja, a análise do campo de ação que deve ser deferido ao usuário de *softwares* para, em contrapartida, defender-se dessas vistorias fiscalizatórias e demonstrar que os programas por ele utilizados são originais e registrados.

Nesse contexto, a oportunidade de prova deve ser ampla, se não no estreito âmbito de cognição da medida cautelar de vistoria – cuja efetividade pressupõe, inclusive, seja realizada *inaudita altera pars* – ao menos em sede da respectiva ação principal, conferindo-se ao vistoriado todos os meios de demonstrar a legalidade da sua

conduta.

Porém, assim como o vistoriando, o vistoriado deve exercer essa prerrogativa com boa-fé, sempre amparado na existência de indícios do bom direito e abstendo-se de pleitear a produção de provas inúteis, que possuam nítido caráter protelatório.

Somente assim, contrabalançando os direitos de criadores e usuários de *softwares* e cuidando para que sejam exercidos de boa-fé, é que se estará, de fato, cumprindo os anseios da Lei e preservando a propriedade imaterial.

Na hipótese específica dos autos, o TJ/MG deixa claro que a recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de demonstrar a necessidade de realização de uma nova perícia sobre os computadores.

Considerando as particularidades do caso, caberia à recorrente trazer qualquer indício físico de compra dos programas, ou seja, uma prova documental de que os *softwares* foram regularmente adquiridos, a partir do que seria razoável repetir a prova técnica para confirmação das constatações dos peritos vistoriadores.

Todavia, da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a recorrente se furtou em apresentar essa prova documental.

Não obstante reconheça que o prazo de 10 dias conferido à recorrente na medida cautelar pudesse ter sido insuficiente para tanto, o TJ/MG frisa que, também no âmbito da ação indenizatória nenhum documento foi juntado, concluindo que “não apresentado o objeto a ser periciado, incabível o deferimento da perícia” (fl. 1.238, e-STJ).

Note-se, por oportuno, que o contrário do que sugere a recorrente, não houve *error in procedendo* do TJ/MG, por supor que se “estaria a requerer a realização de perícia documental, ao passo em que fora requerida nova vistoria para confrontação dos computadores com os selos neles afixados” (fl. 1.261, e-STJ).

Na realidade, o raciocínio desenvolvido pelo Tribunal Estadual foi de que somente teria sentido realizar uma nova vistoria – para afastar as conclusões da perícia anterior, de que os programas eram “piratas” – caso a recorrente tivesse trazido aos autos

“qualquer contrato de licença, nota fiscal ou contrato de locação de computadores” (fl. 1.238, e-STJ), ou seja, indícios de regularidade dos *softwares* por ela utilizados.

O TJ/MG melhor esclarece esta questão ao julgar os embargos de declaração, consignando que o único documento trazido pela recorrente foi uma “tabela sem autoria (decerto confeccionada unilateralmente), que lista nomes de máquinas, locais onde estão localizadas e programas nelas contidos”. Diante disso, afirma que “essa suposta 'relação de licenças' não supre os objetos a serem periciados, os quais – consoante requerimento realizado pela própria embargante – consistem em contratos de licença, notas fiscais ou contratos de locação de computadores” (fl. 1.253, e-STJ).

Mantendo-se coerente com seus argumentos, o TJ/MG funda sua decisão no art. 420, parágrafo único, do CPC, aduzindo estar o Juiz autorizado a indeferir pedido de prova pericial quando esta “for desnecessária em vista de outras provas produzidas ou a verificação for impraticável” (fl. 1.237, e-STJ). Aliás, o referido dispositivo legal sequer foi impugnado pela recorrente, caracterizando deficiência nos fundamentos do recurso especial, a atrair a incidência do enunciado nº 283 da Súmula/STF.

Também não procede a alegação de que os selos afixados nos computadores, por si só, demonstrariam a legalidade dos programas, visto que não substituem a apresentação de documentos que comprovem a regular aquisição dos *softwares*, notadamente das notas fiscais respectivas.

Com relação aos precedentes alçados a paradigma, além de não ter sido realizado o indispensável cotejo analítico frente ao acórdão recorrido, não houve a comprovação da similitude fática entre os julgados, requisitos indispensáveis à demonstração da divergência, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º do RISTJ.

Para além disso, o acolhimento das teses da recorrente exigiria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, procedimento que encontra óbice no enunciado nº 07 da Súmula/STJ.

Em síntese, pois, ausente qualquer indício de irregularidade na vistoria realizada na medida cautelar – que apontou para a existência de contrafação – e não tendo a recorrente trazido nenhuma evidência documental de suas alegações quanto à

licitude dos programas instalados em seus computadores, correta a decisão do Juiz de primeiro grau de jurisdição, mantida pelo TJ/MG, de indeferir a repetição dessa prova.

O indeferimento situou-se na esfera de discricionariedade e convencimento do Juiz enquanto destinatário da prova, não podendo ser reputado de cerceamento de defesa, nem de violação do contraditório ou da ampla defesa.

Inexiste, portanto, violação dos arts. 131 e 438 do CPC.

(iii) Da perícia para averiguação da equivalência de direitos.

Nesse tópico do recurso, a recorrente se limita a repisar as alegações feitas no item anterior, afirmando que “tais argumentos são igualmente aptos a ensejar o provimento do recurso especial para se determinar a realização de perícia em matéria de direito autoral, a fim de estabelecer a questionada equivalência de direitos entre a lei brasileira e a estrangeira” (fl. 1.277, e-STJ).

Ocorre que, nesse ponto, as alegações da recorrente não se mostram suficientes à perfeita compreensão das bases do seu recurso, tampouco aptas a contrapor os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que “a pretensão da agravante implica apreciação do próprio mérito da ação, porquanto o objeto da perícia é exatamente a análise de normas de direito material, função própria do magistrado” (fl. 1.242, e-STJ). Incidem à espécie os enunciados nºs 283 e 284 da Súmula/STF.

Não bastasse isso, é evidente que o trabalho que a recorrente deseja imputar ao perito se confunde com a própria atividade jurisdicional do Juiz, de interpretação das normas de direito material.

O fato dessa análise envolver direito estrangeiro não descredencia o Juiz nem desnatura a sua função, independentemente das partes trazerem o inteiro teor da legislação que pretendem ver aplicada.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que “como decorrência do princípio geral segundo o qual o juiz conhece o direito (*iura novit curia*) – o qual não depende, portanto, em princípio, de prova –, não há imprescindibilidade de juntada da legislação local ou alienígena quando da propositura da ação” (REsp 857.614/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz

Fux, DJe de 30.04.2008).

Seja como for, o indeferimento da prova em questão não implica ofensa direta do art. 2º, § 4º, da Lei nº 9.609/98, único dispositivo legal prequestionados nesse tópico do recurso especial.

Forte nessas razões, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso especial.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2011/0158276-8

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1278940 / MG

Números Origem: 10024081997363 10024081997363003 201001437460

PAUTA: 04/09/2012

JULGADO: 04/09/2012

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

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

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : JAM ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO : BERNARDO MENICUCCI GROSSI

RECORRIDO : AUTODESK INC E MICROSOFT CORPORATION

ADVOGADO : EDUARDO DINELLI COSTA S. CECÍLIA E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Massami Uyeda, Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.