

RECURSO ESPECIAL Nº 913.008 - RJ (2007/0005127-7)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
R.P/ACÓRDÃO : **MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO**
RECORRENTE : **MICROSOFT CORPORATION E OUTROS**
ADVOGADO : **ALEXANDRE DA CUNHA LYRIO E OUTRO(S)**
ADVOGADA : **ELISA ALONSO BARROS E OUTRO(S)**
RECORRIDO : **SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A**
ADVOGADO : **JOÃO CLÁUDIO ÁLVIM DE BUSTAMANTE SÁ**

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTEÇÃO AO DIREITO AUTORAL DE SOFTWARE. PIRATARIA. MEIOS DE PROVA. PREVISÃO DO ART. 9º DA LEI 9.609/98 QUE INDICA A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE LICENÇA E DO DOCUMENTO FISCAL COMO MEIOS HÁBEIS PARA PROVAR A REGULARIDADE DO USO PROGRAMAS DE COMPUTADOR. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO MEDIANTE QUALQUER MEIO DE PROVA IDÔNEO, AINDA QUE NÃO ESPECIFICADO EM LEI. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo manifestou-se acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora posta e submetida. Não cabe alegação de violação do artigo 535 do CPC, quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese da recorrente. Precedentes.

2. A falta de prequestionamento em relação aos arts. 126 e 131 do Código de Processo Civil impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ.

3. Desnecessária a comprovação da reciprocidade em relação à proteção ao direito autoral de software a estrangeiros, pois o Brasil e os Estados Unidos, na condição de subscritores da Convenção de Berna, respectivamente, pelo Decreto n. 75699, de 6.5.1975, e Ato de Implementação de 1988, de 31.10.1988, adotam o regime de proteção a programas de computador.

4. Conquanto o art. 9º da Lei 9.609/98 faça remissão expressa ao contrato de licença e ao documento fiscal, como meios hábeis de provar a regularidade do programa de computador, o dispositivo não excluiu expressamente outros elementos de prova, devendo ser interpretado em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, o qual admite, nos termos dos arts. 332, CPC e 212, CC, a comprovação dos fatos alegados pelas partes por qualquer meio idôneo, ainda que não especificado em lei.

5. O art. 9º da Lei 9.609/98 confere apenas caráter de prova pré-constituída, figura estabelecida pelo legislador para servir de comprovação futura de determinada relação jurídica, ao contrato

de licença e ao documento fiscal, não limitando a comprovação do negócio jurídico mediante provas casuais, sem forma específica, apresentadas pelas partes no curso da lide.

6. Na hipótese ora em análise, a perícia que atesta a originalidade da mídia e dos programas utilizados pela empresa é meio capaz de comprovar a regularidade da utilização do programa de computador, suprimindo a necessidade de exibição do contrato de licença ou documento fiscal.

7. O reconhecimento da responsabilidade da empresa ré implica o reexame do conjunto fático dos autos, o que é defeso em sede de recurso especial. Incidência da súmula 7/STJ.

8. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Fernando Gonçalves, acompanhando a divergência, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, não conhecer do recurso especial, vencido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha, relator, que dele conhecia e lhe dava provimento.

Votaram com o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão os Srs. Ministros Fernando Gonçalves e Aldir Passarinho Júnior.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP).

Brasília, 25 de agosto de 2009 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão

Relator

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 913.008 - RJ (2007/0005127-7)

RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE : MICROSOFT CORPORATION E OUTROS
ADVOGADA : ELISA LIMA ALONSO E OUTRO(S)
RECORRIDO : SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A
ADVOGADO : JOÃO CLÁUDIO ALVIM DE BUSTAMANTE SÁ

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:

MICROSOFT CORPORATION e OUTRAS interpõem recurso especial com fulcro no art. 105, III, alíneas 'a' e 'c', da Constituição da República em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Assenta-se o apelo em 'ação de procedimento ordinário com preceito cominatório e perdas e danos' distribuída por dependência e ajuizada pela parte ora recorrente em desfavor de SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A, na qual alegam:

- a) que são legítimas titulares dos direitos do autor relativos a programas de computador, cuja proteção jurídica se encontra regulada pela Lei n. 9.609/98;
- b) que a citada norma legal, no seu art. 2º, determina a observância dos princípios e das regras da Lei n. 5.988/73 (Direito Autoral) e que, por serem empresas estrangeiras, aplica-se a Convenção de Berna em vigor no Brasil (Decreto n. 75.699/75);
- c) que, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei n. 9.610/98, trata-se de direito exclusivo do titular de programa de computador, que "goza do direito exclusivo de usar, licenciar e comercializar esses programas com exclusividade, bem como autorizar ou não o uso e/ou reprodução dos mesmos por terceiros" (fl. 10); e
- d) que "a duplicação indevida de programas de computador, de titularidade das Autoras, consiste em manifesta afronta ao direito da demandante, ocasionando perdas significativas ao autor do programa" e "a aquisição de uma cópia legítima não confere ao usuário final o direito de produzir novas cópias" (fls. 11/12).

Referindo-se a supostos danos patrimoniais, sustentam que a ré violou princípio basilar do Direito Autoral ao reproduzir ilegitimamente programas de computador das autoras, sem incorrer em quaisquer gastos, o que é suficiente para sua condenação ao pagamento de verba indenizatória a ser oportunamente arbitrada.

Com base no que foi aduzido na peça vestibular e nos autos da ação cautelar conexa, formulam, ao final, os pedidos pertinentes ao caso.

Superior Tribunal de Justiça

Na sentença lançada às fls. 1.351/1.368, o Juízo de Direito da 11ª Vara Cível do Rio de Janeiro (RS), ao analisar conjuntamente o incidente de falsidade, a cautelar de busca e apreensão e vistoria e a ação principal, concluiu pela improcedência do citado incidente e, após se ater às preliminares suscitadas pela ré, julgou procedente a ação cautelar, confirmando a liminar e homologando a perícia que a instruiu.

Especificamente quanto ao mérito da ação principal, o magistrado sentenciante, atendo-se aos argumentos deduzidos pelas partes e aos laudos técnicos apresentados pelos peritos, julgou improcedente a demanda em relação à SYMATEC CORPORATION e parcialmente procedente quanto às demais autoras, condenando a ré ao pagamento do valor atual de mercado multiplicado por 400 (quatrocentos) em relação aos programas sem licenciamento, da seguinte forma:

- a) MICROSOFT: 1 (um) *microsoft front page explore* 3.02.926 e 53 (cinquenta e três) *windows 95*;
- b) ADOBE: 1 (um) *audus pagemaker* 5.0, 4 (quatro) *adobe pagemaker* 6.5 (*upgrade*), 2 (dois) *acrobat destiler* 3.0 e *adobe acrobat catalog/exchange/reader* 3.0 e 3 (três) *adobe photoshop LE*;
- c) AUTODESK: 2 (dois) *autocad*, 2 (dois) *autocad MAP/AutoCad* versão 14 (*release 2*).

Interposta apelação cível, a Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal *a quo* prolatou decisão assim ementada:

"UTILIZAÇÃO ILEGAL DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR - LAUDO PERICIAL - Certo é que o Juiz não está adstrito ao laudo, mas, tendo sido elaborado por técnico na área objeto da demanda, a sua desconsideração deve ser bem fundamentada, de modo a esclarecer os motivos que o levaram a tanto. Se por ocasião dos esclarecimentos concluem os peritos pela ausência de ilegalidade, após minucioso estudo da documentação apresentada pela ré, bem como das provas anteriores apresentadas, não pode o réu ser condenado ao pagamento de indenização" (fl. 1.600).

Opostos embargos de declaração com o propósito de suprir omissão e corrigir erros de fato existentes no aresto embargado, o órgão colegiado de origem rejeitou-os em acórdão sintetizado nos termos abaixo:

"Embargos de Declaração. Ausência de requisito que os admita. Rejeição. Para que se admita Embargos de Declaração se faz mister a existência de perplexidade no acórdão, seja por omissão, contradição ou obscuridade. A simples afirmação da parte que pretende a revisão do julgado alegando omissão inexistente não suporta Embargos de Declaração. Não há omissão quando a decisão deixa de expressamente

Superior Tribunal de Justiça

menção artigos de lei que obviamente foram aferidos implicitamente. Jurisprudência incontroversa. Embargos rejeitados" (fl. 1.643).

No presente recurso, as recorrentes arguem violação dos arts. 126, 131, 535, II, do Código de Processo Civil e 9º da Lei n. 9.609/98, apontando, quanto à matéria de fundo, a ocorrência de divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e aresto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Na consecução desse mister, aduzem o seguinte:

"DOS ERROS DE FATO E DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 9º DA LEI 9.609/98

O primeiro erro de fato em que incide o v. Acórdão está na afirmação de que a d. Magistrada não teria apreciado os esclarecimentos dos peritos ao segundo laudo pericial. **No entanto, isso não ocorreu.** A magistrada não só analisou os esclarecimentos dos peritos ao segundo laudo indigitado pericial, como também fundamentou, a propósito, sua decisão.

Já a violação ao art. 9º da Lei 9.609/98 evidencia-se uma vez que a 14ª Câmara Cível do TJRJ fez integrar ao acórdão as conclusões dos peritos em seus esclarecimentos na segunda perícia. Nos esclarecimentos em questão os peritos consideram como prova de regularidade de programas discos de instalação. Ora, o artigo 9º da Lei 9.609/98 é clara em dispor que somente as licenças, e em sua ausência, as notas fiscais é que comprovam a regularidade de uso de programas de computador. Nítido, portanto, que o Acórdão adota elemento diverso do consignado em Lei. Logo, **HÁ VIOLAÇÃO FRONTAL.**

(...)

Outro erro de fato existente no v. Acórdão embargado está na afirmação de que os esclarecimentos periciais apresentaram um conclusão de que a Ré, ora Embargada, não possuía programas ilegais. **No entanto, essa afirmativa não está de acordo com a realidade dos autos.** Para corroborar o alegado, basta a leitura de trecho dos esclarecimentos reproduzidos no bojo do próprio acórdão às fls. 1362. Os peritos, ao invés de apresentar uma conclusão, na verdade, remeteram ao magistrado a dúvida da ocorrência ou não pirataria. Senão vejamos:

'Como a matéria em questão envolve interpretação jurídica, IREMOS DEIXAR A CRITÉRIO DO JUÍZO se a apresentação das Notas Fiscais acima é necessária para validar a compra do programa Pagemaker 4.0 (Full) ou se é suficiente a apresentação dos referidos discos de instalação do programa para comprovar a sua legalidade' (esclarecimentos periciais, fls. 1188).

(...)

DO ERROR IN JUDICANDO EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DO ART. 9º DA LEI 9.609/98

O art. 9º da Lei 9609/98, estabelece claramente que o **programa de computador será objeto de contrato de licença.**

Tal dispositivo legal tem importância medular no combate que as embargantes travam contra a pirataria de seus programas de computador, pois autoriza a utilização das obra intelectuais (*software*) apenas por aqueles que adquirem devidamente a

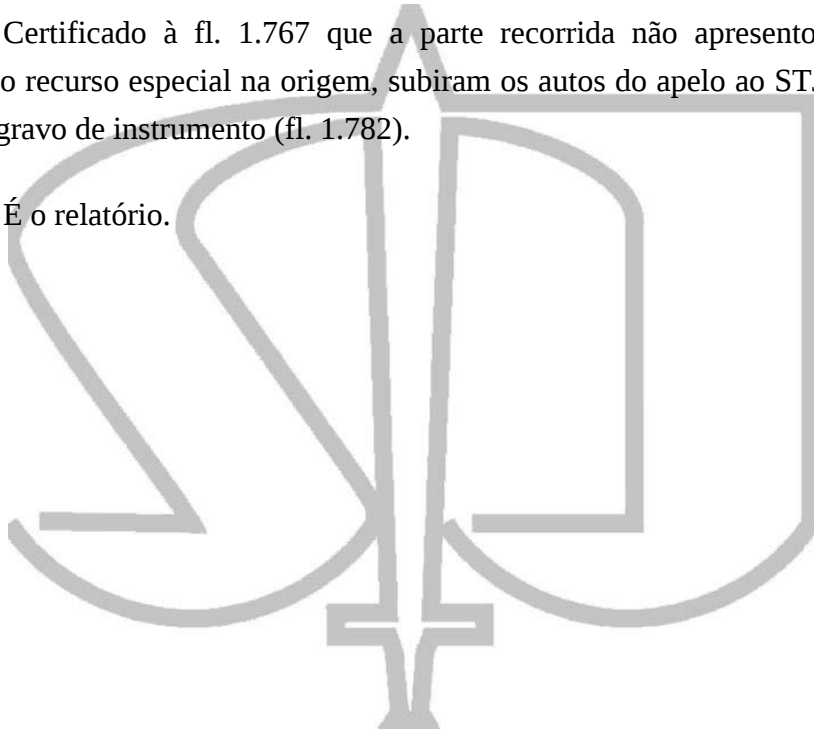
Superior Tribunal de Justiça

licença de uso. **Por essa razão, se faz forçosa a aplicação do art. 9º em toda demanda relativa ao uso indevido de programa de computador"** (fls. 1.683 e 1.687/88 - destaques do original).

Invocam, ainda, matéria relacionada à reciprocidade exigida para a proteção de direitos autorais a estrangeiros no país, uma vez que o Brasil, por meio do Decreto n. 75.699/75, e os Estados Unidos, através do Ato de Implementação de 1988 (*Berne Convention Implementation Act* - Ato de 31 de outubro de 1988), são signatários da Convenção de Berna, que se encontra em vigor, sustentando a ocorrência de divergência jurisprudencial entre o acórdão hostilizado e julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Certificado à fl. 1.767 que a parte recorrida não apresentou as contra-razões e inadmitido o recurso especial na origem, subiram os autos do apelo ao STJ por força de decisão provendo agravo de instrumento (fl. 1.782).

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 913.008 - RJ (2007/0005127-7)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 126 E 131 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. ART. 535, I E II, DO CPC. DIREITO AUTORAL. PROTEÇÃO DE OBRA LITERÁRIA. PROGRAMA DE COMPUTADOR. RECIPROCIDADE ENTRE O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS. CONVENÇÃO DE BERNA. ART. 9º DA LEI N. 9.609/98. ALCANCE DA NORMA. CONTRAFAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ART. 103 DA LEI N. 9.610/98. VERBA CONDENATÓRIA ARBITRADA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. É inviável o conhecimento do recurso especial se ausente o indispensável prequestionamento da questão infraconstitucional. Incidência da Súmula n. 282 do STF.

2. Segundo iterativa jurisprudência do STJ, revela-se improcedente a arguição de contrariedade ao art. 535, I e II, do CPC, quando o órgão julgador se pronuncia de forma clara sobre a controvérsia posta nos autos, adotando suficientes fundamentos a embasar sua decisão, uma vez que não está obrigado a responder todos os argumentos expendidos pelas partes.

3. Tanto na disciplina das Leis n. 9.609/98 (art. 2º) e 9.610/98 (art. 7º, inciso XII) quanto na orientação do STJ, o regime de proteção conferido à propriedade intelectual de programas de computador é o mesmo adotado para as obras literárias. Precedentes: REsp n. 443.119-RJ, Terceira Turma, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 30.6.2003; REsp n. 768.783-RS, Terceira Turma, relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 22.10.2007.

4. Tendo o Brasil e os Estados Unidos da América, na condição de subscritores da Convenção de Berna, respectivamente, pelo Decreto n. 75.699, de 6.5.1975 e pelo Ato de Implementação de 1988, de 31.10.1988, adotado o regime de proteção a programas de computador, posta-se salvo de dúvidas a plena corporificação da reciprocidade entre esses países, o que torna desnecessária a comprovação de proteção ao direito autoral de *software* a estrangeiros instituída no ordenamento jurídico norte-americano.

5. Estabelecendo claramente o art. 9º, parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 que o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do uso do programa de computador, quando inexistente o contrato de licença, é injurídica qualquer dedução no sentido de estarem os discos originais dos programas aptos ao suprimento daquela exigência legal.

6. Ocorre violação da norma legal quando o julgador, atendo-se à valoração das provas lançadas nos autos, opta por tese em repulsa aos ditames de suas disposições e extrapola o seu alcance.

7. No tocante ao critério de quantificação do *quantum* indenizatório por perdas e danos, o juízo sentenciante, ao condenar a ré ao pagamento do valor atual de mercado de cada programa sem licenciamento multiplicado por 400 (quatrocentos), com parâmetro no art. 103 da Lei n. 9.610/98, observou adequadamente o princípio da razoabilidade, tendo em vista as circunstâncias e peculiaridades inerentes ao

Superior Tribunal de Justiça

presente caso.

8. Recurso especial provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:

Satisfeitos, na via eleita, os pressupostos de recorribilidade, passo ao exame do apelo, com atenção às questões aventadas e que se apresentam primordiais ao deslinde da demanda.

a) Violação dos arts. 126 e 131 do CPC

Os mencionados dispositivos processuais não foram objeto de específico debate por parte do Tribunal de origem, estando a carecer, portanto, do indispensável prequestionamento.

Constata-se que, apesar da oposição de embargos declaratórios, a parte não se incumbiu de ventilar tais questões infraconstitucionais para provocar o seu exame na instância de origem, o que veio a ocorrer somente nas razões do recurso especial. Incide, por conseguinte, a Súmula n. 282 do Supremo Corte.

b) Violação do art. 535, I e II, do CPC

No que concerne à alegação em apreço, extraem-se do voto condutor do aresto recorrido os seguintes tópicos:

"A questão diz respeito à utilização de versão não autorizada de software que possui natureza de obra intelectual, regida pelas Leis nº 9609/98 e 9610/98. O regime de proteção à referida propriedade intelectual é o mesmo conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais.

(...)

Ocorre que, em virtude da juntada de novos documentos e dos discos de instalação dos programas, os peritos prestaram esclarecimentos às fls. 1178/1188, e concluíram que os programas e cópias foram considerados ilegais no laudo de fls. 514/556 – o que a juíza sentenciante adotou – encontram-se legalizados em decorrência das provas apresentadas.

(...)

Em que pese não possuir determinadas notas fiscais, mostrou os discos de instalação originais dos programas o que, no caso, suprem a apresentação das notas" (fls. 1.601/1.603).

A teor dessas razões de decidir, revela-se improcedente a sugerida contrariedade ao

art. 535, I e II, do Código de Processo Civil quando o órgão julgador se pronuncia de forma clara sobre a controvérsia posta nos autos, adotando suficientes fundamentos a embasar sua decisão, uma vez que não está obrigado a responder todos os argumentos expendidos pelas partes, segundo iterativa jurisprudência desta Corte.

c) Reciprocidade - divergência jurisprudencial

A propósito da matéria em epígrafe, colhe-se do acórdão recorrido a assertiva abaixo:

"Por final, e apenas para não se deixar sem resposta matéria contida nos embargos de declaração (fls. 1370/1372), relação à alegada reciprocidade, impossível é ser esta examinada se não se prova que existe legislação recíproca do outro país. Isto aqui não foi feito" (fl. 1.605).

É de se notar que, embora possa ser inferida a ausência de enfrentamento da matéria sob exame pelo Corte de origem, é manifesto que sua conclusão destoou do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo perfilhado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 96.603-4/4 em 3.11.1998, quando se reconheceu o seguinte: "Sendo o Brasil signatário da Convenção de Berna, que qualifica o programa de computador como obra literária, com proteção internacional, é dispensável que o autor estrangeiro do *software* demonstre a reciprocidade da legislação de seu país para com a legislação brasileira no que diz respeito à proteção da propriedade intelectual de programas de computador, pois o disposto no art. 20, § 4º da Lei 9.609/98 não pode funcionar como óbice de uma resposta judicial".

Atendidos, pois, os requisitos prescritos nos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 2º, do RISTJ, tenho que restou devidamente configurado o dissídio jurisprudencial.

Dessa forma, há que se ressaltar, em primeiro plano, que, tanto na disciplina das Leis ns. 9.609/98 (art. 2º) e 9.610/98 (art. 7º, inciso XII) quanto na orientação perfilhada por este Sodalício, o regime de proteção conferido à propriedade intelectual de programas de computador é o mesmo adotado para as obras literárias. Confirmam-se: REsp n. 443.119-RJ, Terceira Turma, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 30.6.2003; REsp n. 768.783-RS, Terceira Turma, relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 22.10.2007.

Em segundo lugar, também não se pode perder de vista que, com a invenção de novas tecnologias, notadamente com o avanço da *internet*, tornou-se primordial que as leis, as

posições doutrinárias e jurisprudenciais acerca da proteção das obras literárias percorressem igual caminho sob o resguardo de uma série de convenções e tratados de regulamentação e proteção dos Direitos Autorais em todos os países.

Nesse contexto, o entendimento perfilhado no aresto proferido pela 3ª Câmara de Direito Privado do TJSP apresenta-se juridicamente correto, não havendo como dele se abster e deixar de prestigiá-lo.

Ora, como devidamente expendido nas razões deste apelo, tendo o Brasil e os Estados Unidos, na condição de subscritores da Convenção de Berna, respectivamente, pelo Decreto n. 75.699, de 6.5.1975, e Ato de Implementação de 1988, de 31.10.1988, adotado o regime de proteção a programas de computador, estes guindados à condição de obras literárias, posta-se salvo de dúvidas a corporificação da reciprocidade, o que torna desnecessária a comprovação, na espécie, de proteção ao direito autoral de *software* a estrangeiros instituída no ordenamento jurídico norte-americano.

Vale aduzir que, mesmo antes da edição das Leis ns. 9.609/98 e 9.610/98, a diretriz jurisprudencial, no Brasil, já vinha se posicionando em plena sintonia com a proteção conferida aos programas de computador pelos Estados Unidos da América, fundada, obviamente, na aplicação do princípio da reciprocidade.

d) Violação do art. 9º da Lei n. 9.609/98

Quanto à irresignação meritória, pugnam as recorrentes pela reforma do ato decisório ora impugnado com base nas premissas de que a magistrada de primeiro grau não só realizou a análise dos esclarecimentos dos peritos, notadamente apresentados no segundo laudo pericial, como também fundamentou sua decisão tendo como âncora o art. 9º da Lei n. 9.609/98, expresso nesses termos:

"Art. 9º. O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.

Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no caput deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso".

Noutro passo, sustentam que a 14ª Câmara Cível do TJRJ fez integrar ao acórdão as conclusões dos peritos considerando como prova discos de instalação dos programas, quando o citado preceito dispõe claramente que, na ausência de contrato de licença, as notas fiscais é que

Superior Tribunal de Justiça

comprovam a regularidade do uso de programas de computador.

Assiste razão à parte recorrente.

Como acima demonstrado, o Tribunal *a quo*, no julgamento da apelação cível, ao asseverar que, "em que pese não possuir determinadas notas fiscais, mostrou os discos de instalação originais dos programas o que, no caso, suprem a apresentação das notas" – repita-se –, não visualizou o comando do art. 9º, parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 e, atendo-se à valoração das provas lançadas nos autos, optou por tese em repulsa aos ditames das disposições infraconstitucionais em apreço, extrapolando o seu alcance, violando-as, conseqüentemente.

A mencionada norma estabelece claramente que o documento fiscal relativo à aquisição ou a licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do uso do programa de computador, quando inexistente o contrato de licença, sendo, pois, injurídica qualquer dedução no sentido de estarem os discos originais dos programas aptos ao suprimento daquela exigência legal

Portanto, a Câmara julgadora, no trato da matéria, operou em desconformidade com o dispositivo legal em foco, desbordando dos limites da específica codificação demarcada nas Leis ns. 9.609/98 e 9.610/98.

Destarte, restando incontroverso que a titularidade do direito de licenciamento dos programas de computador pertencem às autoras, ora recorrentes, e que a parte ré instalou em seus computadores programas sem o devido licenciamento, conforme prescrito no art. 9º, parágrafo único, da Lei n. 9.609/98, não vejo como me afastar dos fundamentos e das conclusões do juízo de primeiro grau, que, diante da juridicidade e razoabilidade que os enformam, adoto como razões de decidir, transcrevendo-os abaixo:

"2.25. Em sendo assim, os laudos produzidos em sede cautelar e em sede de ação principal e em realidade distintas, verificou-se de maneira clara quais e quantos programas de computador a ré violou com relação aos três primeiros autores e devido a sua conduta deve ser responsabilizada por tal ato conforme estabelece a Lei 9609/98 a título de dano material.

2.26. A Lei 9609/98 que rege a matéria no seu artigo 2º estabelece que deve ser aplicada a Lei de Direito Autorais vigentes vigente no país. Hoje no Brasil vige a Lei 9610/98 promulgada e publicada no mesmo dia da Lei 9609/98.

2.27. A pretensão do primeiro, segundo e terceiros autores com relação a aplicação do parágrafo único do artigo 103 da Lei 9610/98 deve ser analisado de maneira equilibrada. O aludido sistema de indenização tarifada em 3000 (três mil) vezes o valor da obra somente se aplica quando não se conhece do número de

Superior Tribunal de Justiça

exemplares violados, fato este diverso do constante nestes autos, pois como dito acima o Perito descreveu quais e quantos programas foram violados. Inclusive tive o cuidado de descrevê-los nesta sentença.

2.28. O valor da indenização deve ser o valor de mercado do programa utilizado, multiplicado pelo número de acessos que ela obteve. Porém, obviamente, o número de acessos aos programas é prova impossível de ser realizada, vez que dependeria de uma perícia diária nos equipamentos do infrator, que facilmente com auxílio de especialistas poderá ocultar tais dados sem qualquer vestígio, tornando este processo eterno.

2.29. O Poder Judiciário, dentro da razoabilidade, poderá fixar a indenização em ATÉ 3000 (três mil) o valor do programa ilegal, levando em consideração as condições para materialização da violação. A interpretação do parágrafo único do artigo 103 da Lei 9610/98 serve de parâmetro e somente vinculando o Juiz no caso estritamente adequado a norma. A interpretação da norma nos a concluir que o legislador ordinário deixou margem de discricionariedade ao Juiz de quantas vezes deve ser multiplicado o valor de cada programa. Além disso, o Juiz não pode através de uma decisão extrema severidade, em que pese o direito violado dos autores, inviabilizar toda a atividade empresarial da ré face as repercussões sociais e econômicas envolvidas.

2.3. Em sendo assim, caracterizado a violação dos direitos dos três primeiros autores e a identificação da quantidade dos programas violados fixo a indenização a título de danos materiais (perdas e danos) em 400 (quatrocentas) vezes o valor de mercado de cada programa não licenciado descrito nesta sentença e encontrado nos computadores da ré" (fls. 1.363/1.364).

Importa realçar que o magistrado sentenciante se posicionou em sintonia com a orientação adotada pela Terceira Turma do STJ no julgamento do REsp n. 443.119-RJ, inclusive já citado neste voto, que deu ensejo a acórdão com a seguinte ementa:

"Direito civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Programa de computador (*software*). Natureza jurídica. Direito autoral (propriedade intelectual). Regime jurídico aplicável. Contrafação e comercialização não autorizada. Indenização. Danos materiais. Fixação do *quantum*. Lei especial (9610/98, art. 103). Danos morais. Dissídio jurisprudencial. Não demonstração.

- O programa de computador (*software*) possui natureza jurídica de direito autoral (obra intelectual), e não de propriedade industrial, sendo-lhe aplicável o regime jurídico atinente às obras literárias.

- Constatada a contrafação e a comercialização não autorizada do *software*, é cabível a indenização por danos materiais conforme dispõe a lei especial, que a fixa em 3.000 exemplares, somados aos que foram apreendidos, se não for possível conhecer a exata dimensão da edição fraudulenta.

- É inadmissível o recurso especial interposto com fulcro na alínea 'c' do permissivo constitucional se não restou demonstrado o dissídio jurisprudencial apontado.

- Recurso especial parcialmente provido".

No tocante ao critério de quantificação do *quantum* indenizatório por perdas e danos, cumpre aduzir que o juízo sentenciante, ao condenar a ré ao pagamento do valor atual de mercado de cada programa sem licenciamento multiplicado por 400 (quatrocentos), com

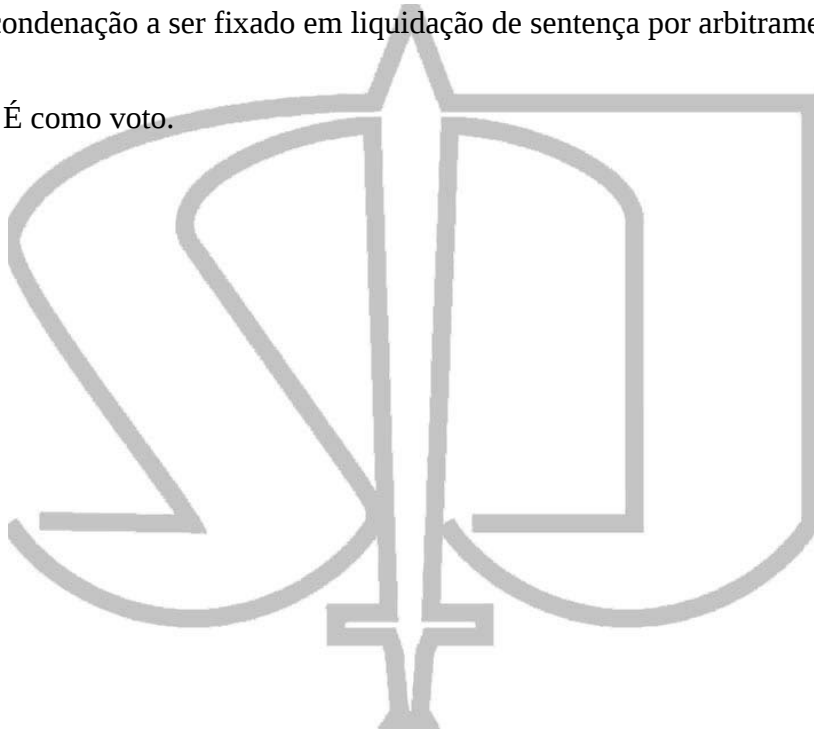
Superior Tribunal de Justiça

parâmetro no art. 103 da Lei n. 9.610/98, observou adequadamente o princípio da razoabilidade em vista das circunstâncias e das peculiaridades inerentes ao presente caso.

Ante o exposto, **conheço do recurso especial e dou-lhe provimento** para reformar o acórdão da Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal *a quo*, proferido no julgamento da apelação cível, e restabelecer a sentença do primeiro grau de jurisdição.

Por consequência, a parte ré, ora recorrida, deverá responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser fixado em liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2007/0005127-7

REsp 913008 / RJ

Números Origem: 200513509780 200600671543 200613701830

PAUTA: 12/02/2008

JULGADO: 12/02/2008

Relator

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MASSAMI UYEDA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **DURVAL TADEU GUIMARÃES**

Secretária

Bela. **CLAUDIA AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE BECK**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MICROSOFT CORPORATION E OUTROS
ADVOGADO : ALEXANDRE DA CUNHA LYRIO E OUTRO(S)
ADVOGADA : ELISA ALONSO BARROS E OUTRO(S)
RECORRIDO : SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A
ADVOGADO : JOÃO CLÁUDIO ALVIM DE BUSTAMANTE SÁ

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **ALEXANDRE DA CUNHA LYRIO**, pela parte RECORRENTE: MICROSOFT CORPORATION

Dr(a). **JOÃO CLÁUDIO ALVIM DE BUSTAMANTE SÁ**, pela parte RECORRIDA: SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A

CERTIDÃO

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

Após a leitura do relatório e as sustentações orais, PEDIU VISTA dos autos na forma regimental o Sr. Ministro Relator, para melhor exame da matéria. Aguardam os Srs. Ministros Massami Uyeda, Fernando Gonçalves e Aldir Passarinho Junior.

Brasília, 12 de fevereiro de 2008

CLAUDIA AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE BECK
Secretária

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2007/0005127-7

REsp 913008 / RJ

Números Origem: 200513509780 200600671543 200613701830

PAUTA: 21/08/2008

JULGADO: 21/08/2008

Relator

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **FERNANDO GONÇALVES**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS FONSECA DA SILVA**

Secretária

Bela. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MICROSOFT CORPORATION E OUTROS
ADVOGADA : ELISA ALONSO BARROS E OUTRO(S)
RECORRIDO : SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A
ADVOGADO : JOÃO CLÁUDIO ALVIM DE BUSTAMANTE SÁ

ASSUNTO: Civil - Direito Autoral - Violação - Indenização

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). **ALEXANDRE DA CUNHA LYRIO**, pela parte RECORRENTE: MICROSOFT CORPORATION

Dr(a). **JOÃO CLÁUDIO ALVIM DE BUSTAMANTE SÁ**, pela parte RECORRIDA: SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A

CERTIDÃO

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

Após o voto-vista do Sr. Ministro Relator, conhecendo do recurso especial e dando-lhe provimento, PEDIU VISTA dos autos o Sr. Ministro Luís Felipe Salomão. Aguardam os Srs. Ministros Carlos Fernando Mathias (Juiz convocado do TRF 1ª Região), Fernando Gonçalves e Aldir Passarinho Junior.

Brasília, 21 de agosto de 2008

TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
Secretária

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2007/0005127-7

REsp 913008 / RJ

Números Origem: 200513509780 200600671543 200613701830

PAUTA: 28/04/2009

JULGADO: 28/04/2009

Relator

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **FERNANDO GONÇALVES**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS**

Secretária

Bela. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MICROSOFT CORPORATION E OUTROS
ADVOGADA : ELISA ALONSO BARROS E OUTRO(S)
RECORRIDO : SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A
ADVOGADO : JOÃO CLÁUDIO ALVIM DE BUSTAMANTE SÁ

ASSUNTO: Civil - Direito Autoral - Violação - Indenização

CERTIDÃO

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

Adiado por indicação do Sr. Ministro Relator.

Brasília, 28 de abril de 2009

TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
Secretária

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2007/0005127-7

REsp 913008 / RJ

Números Origem: 200513509780 200600671543 200613701830

PAUTA: 25/08/2009

JULGADO: 25/08/2009

Relator

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Relator para Acórdão

Exmo. Sr. Ministro **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **FERNANDO GONÇALVES**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS**

Secretária

Bela. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MICROSOFT CORPORATION E OUTROS
ADVOGADO : ALEXANDRE DA CUNHA LYRIO E OUTRO(S)
ADVOGADA : ELISA ALONSO BARROS E OUTRO(S)
RECORRIDO : SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A
ADVOGADO : JOÃO CLÁUDIO ALVIM DE BUSTAMANTE SÁ

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Fernando Gonçalves, acompanhando a divergência, a Turma, por maioria, não conheceu do recurso especial, vencido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha, relator, que dele conhecia e lhe dava provimento. Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Vencido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Votaram com o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão os Srs. Ministros Fernando Gonçalves e Aldir Passarinho Junior.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP).

Brasília, 25 de agosto de 2009

TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
Secretária

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2007/0005127-7

REsp 913008 / RJ

Números Origem: 200513509780 200600671543 200613701830

PAUTA: 28/04/2009

JULGADO: 12/05/2009

Relator

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **FERNANDO GONÇALVES**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **ANA MARIA GUERRERO GUIMARÃES**

Secretária

Bela. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MICROSOFT CORPORATION E OUTROS
ADVOGADO : ALEXANDRE DA CUNHA LYRIO E OUTRO(S)
ADVOGADA : ELISA ALONSO BARROS E OUTRO(S)
RECORRIDO : SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A
ADVOGADO : JOÃO CLÁUDIO ALVIM DE BUSTAMANTE SÁ

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Direito Autoral

CERTIDÃO

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

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, não conhecendo do recurso especial, divergindo do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha, Relator, que dele conhecia e lhe dava provimento, e o voto antecipado do Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior, no mesmo sentido da divergência, PEDIU VISTA dos autos o Sr. Ministro Fernando Gonçalves.

Brasília, 12 de maio de 2009

TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
Secretária

RECURSO ESPECIAL Nº 913.008 - RJ (2007/0005127-7)

VOTO-ANTECIPADO

EXMO. SR. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR: Sr. Presidente, como iniciara, na sessão anterior, o debate e, agora, já antecipei meu ponto de vista, peço vênua ao eminente Relator para acompanhar o voto do Exmo. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, por entender, tal como S. Exa., que o art. 9º, que dispõe sobre prova pré-constituída, mas não é taxativo, ou seja, admite-se também a prova da propriedade por outros meios legais usualmente admitidos em direito.

Aliás, tampouco poderia a Lei n. 9.609/1998, quando for o caso, também afastar a regra de inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Admitindo, portanto, a amplitude dos meios de prova, em relação à prova feita nos autos, especificamente a aceita pelo Tribunal **a quo**, tenho que o Superior Tribunal de Justiça não pode entrar no seu exame, por incidir a Súmula 7.

RECURSO ESPECIAL Nº 913.008 - RJ (2007/0005127-7)

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES:

Na assentada do dia 21 de agosto de 2008, este recurso especial, interposto pela empresa MICROSOFT CORPORATION e outras - contra acórdão da Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo voto do Relator - Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - foi conhecido e provido, consoante a seguinte ementa:

"PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 126 E 131 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. ART. 535, I E II, DO CPC. DIREITO AUTOREAL. PROTEÇÃO DE OBRA LITERÁRIA. PROGRAMA DE COMPUTADOR. RECIPROCIDADE ENTRE O BRASIL E OS ESTADOS UNIDOS. CONVENÇÃO DE BERNA. ART. 9º DA LEI 9.609/98. ALCANCE DA NORMA. CONTRAFAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ART. 103 DA LEI N. 9.610/98. VERBA CONDENATÓRIA ARBITRADA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE .

1. É inviável o conhecimento do recurso especial se ausente o indispensável prequestionamento da questão infraconstitucional. Incidência da Súmula n. 282 do STF.

2. Segundo iterativa jurisprudência do STJ, revela-se improcedente a arguição de contrariedade ao art. 535, I e II, do CPC, quando o órgão julgador se pronuncia de forma clara sobre a controvérsia posta nos autos, adotando suficientes fundamentos a embasar sua decisão, uma vez que não está obrigado a responder todos os argumentos expendidos pelas partes.

3. Tanto na disciplina das Leis n. 9.609/98 (art. 2º) e 9.610/98 (art. 7º, inciso XII), quanto na orientação perfilhada por este Sodalício, o regime de proteção conferido à propriedade intelectual de programas de computador é o mesmo adotado para as obras literárias. Precedentes: REsp n. 443.119-RJ, Terceira Turma, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 30.6.2003; REsp n. 768.783-RS, Terceira Turma, relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 22.10.2007.

4. Na condição de subscritores da Convenção de Berna, respectivamente, pelo Decreto n. 75.699, de 6.5.1975, e Ato de

Superior Tribunal de Justiça

Implementação de 1988, de 31.10.1988, e tendo o Brasil e os Estados Unidos da América adotado o regime de proteção a programas de computador, posta-se salvo de dúvidas a plena corporificação da reciprocidade entre países, o que torna desnecessária a comprovação de proteção ao direito autoral de software a estrangeiros instituída no ordenamento jurídico norte-americano.

5. Estabelecendo claramente o art. 9º, parágrafo único, da Lei 9.609/98 que o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do uso do programa de computador, quando inexistente o contrato de licença, é injurídica qualquer dedução no sentido de estarem os discos originais dos programas aptos ao suprimento daquela exigência legal.

6. Ocorre violação da norma legal quando o julgador, atendo-se à valoração das provas lançadas nos autos, opta por tese em repulsa aos ditames de suas disposições e extrapola seu alcance.

7. No tocante ao critério de quantificação do quantum indenizatório por perdas e danos, o juízo sentenciante ao condenar a ré ao pagamento do valor atual de mercado de cada programa sem licenciamento multiplicado por 400 (quatrocentos), com parâmetro no art. 103 da Lei n. 9.610/98, observou adequadamente o princípio da razoabilidade, tendo em vista as circunstâncias e peculiaridades inerentes ao presente caso.

8. Recurso especial provido."

Na ocasião, pede vista dos autos o Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO e, na sessão do dia 12.05.2009 traz seu voto, dissentindo do relator por imprimir interpretação mais dilatada ao art. 9º da Lei 9.609/98, no que é acompanhado pelo Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR. Nesse contexto, tendo em vista a complexidade do tema, solicitei vista dos autos para melhor capacitação acerca da controvérsia.

Versa a espécie acerca de violação a direitos autorais em face de suposta utilização de cópias ilegítimas de programas de computador.

Com efeito, por MICROSOFT CORPORATION e outras foi ajuizada ação de indenização contra SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S.A, alegando, com base em prova pericial colhida em medida cautelar preparatória

Superior Tribunal de Justiça

de busca e apreensão e vistoria, estarem sendo utilizados pela ré programas de computador de sua propriedade sem a devida licença de uso.

A ação é julgada parcialmente procedente (sentença às fls. 1351/1368, vol. 7), decisão reformada pela Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que provê apelação interposta pela ré, em acórdão assim sintetizado:

"UTILIZAÇÃO ILEGAL DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR - LAUDO PERICIAL - Certo é que o Juiz não está adstrito ao laudo, mas tendo sido elaborado por técnico na área objeto da demanda, a sua desconsideração deve ser bem fundamentada, de modo a esclarecer os motivos que o levaram a tanto. Se por ocasião dos esclarecimentos concluem os peritos pela ausência de ilegalidade, após minucioso estudo da documentação apresentada pela ré, bem como das provas anteriores apresentadas, não pode o réu ser condenado ao pagamento de indenização." (fls. 1600, vol. 9).

No especial, MICROSOFT CORPORATION e outras sustentam maltrato aos arts. 126, 131 e 535, II, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 9º da Lei 9.609/98, acenando, ainda, com dissídio jurisprudencial em relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

No que concerne às preliminares e à existência de divergência jurisprudencial deixo de tecer maiores considerações sobre as questões formuladas, acompanhando o voto do relator, no mais seguido pelos demais Ministros que já proferiram seus votos.

A controvérsia, na realidade, está circunscrita à exegese do art. 9º da Lei 9.609/98, que está assim redigido:

Art. 9º O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.

*Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no **caput** deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso.*

De acordo com o voto do relator, deve ser dada interpretação

restritiva aos termos do dispositivo em alento. Isso porque, "A mencionada norma estabelece claramente que o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do uso do programa de computador, quando inexistente o contrato de licença, sendo, pois, injurídica qualquer dedução no sentido de estarem os discos originais dos programas aptos ao suprimento daquela exigência legal".

Nesse contexto, a demonstração da licitude do uso de programas de computador estaria restrita à apresentação do contrato de licença ou, na sua falta, de nota fiscal na qual seja possível a identificação do programa adquirido.

Por outro lado, nos votos dissidentes resta firmada a tese de que a norma não encerra um rol taxativo, admitindo que outros meios de prova sejam utilizados para comprovar a regularidade do uso de programas de computador. Essa linha de pensamento vem alicerçada, em resumo, nos seguintes argumentos:

(a) o art. 9º da Lei 9.609/98 não exclui expressamente outros elementos de prova passíveis de serem utilizados pelos usuários para demonstrar a legalidade dos programas de computador;

(b) o dispositivo legal em comento não pode sofrer uma interpretação isolada, devendo ser analisado à luz do ordenamento jurídico como um todo, especialmente dos arts. 332 do Código de Processo Civil e 212 do Código Civil, "que refletem orientação do direito material e processual brasileiro de admitir a comprovação dos fatos alegados pelas partes por qualquer meio idôneo, ainda que não especificado em lei";

(c) atualmente, vigora em nosso sistema o princípio da liberdade da prova, devendo as exceções estarem expressamente consignadas em lei;

(d) o art. 9º da Lei 9.609/98 encerra hipótese de prova pré-constituída;

(e) a doutrina especializada segue esta linha interpretativa,

Superior Tribunal de Justiça

pugnando sejam admitidos outros meios de prova para atestar a regularidade da cessão de uso;

(f) a própria recorrente reconhece existirem diversas formas de comprovação do licenciamento, e

(g) aplica-se à espécie o princípio de que a prova incumbe a quem afirma.

Colocada nestes termos a questão, com a vênia devida, tenho que a solução alvitrada pelo Tribunal de origem, através de sua Décima Quarta Câmara Cível, e mantida nos votos divergentes, deve prevalecer.

Com efeito, além dos judiciosos argumentos já mencionados para fundamentar o entendimento de que a norma não encerra uma enumeração taxativa, creio que duas outras ponderações merecem ser a esses acrescidas.

Ensina Carlos Maximiliano que no caso de uma enumeração de hipóteses, "Quando a linguagem deixa margem a dúvidas, orienta-se o hermenauta pelos motivos e os fins do preceito; se ainda assim a incerteza persiste, conclui pela regra geral, prefere considerar meros exemplos as hipóteses figuradas no dispositivo.

Esmera-se quase sempre o legislador em tornar evidente o propósito de restringir o alcance da norma; até usa, não raro, das palavras só, apenas, unicamente e outras de significado semelhante, ou do vocábulo seguinte, precedendo a enumeração de casos" (Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 190).

Conforme se verifica da redação do art. 9º da Lei 9.608/98, acima reproduzida, pelo legislador não houve preocupação em se valer de palavras indicativas do caráter restritivo da norma, bem porque parece não ser esse o fim do dispositivo em comento.

De fato, o capítulo onde está ensimesmada a norma tem como título "Dos contratos de licença de uso, de comercialização e de transferência

de tecnologia", estabelecendo conteúdos mínimos dessas avenças, bem como estipulações que, se previstas, serão havidas como nulas.

No que respeita às regras relativas à prova, os dispositivos inseridos no mencionado capítulo que tratam da questão determinam certas condutas a serem observadas pelos contratantes para protegerem seus direitos, preceitos redigidos de forma clara e detalhada.

Assim, o art. 10, § 2º, prescreve que o remetente dos valores de que trata o **caput** daquele dispositivo "conservará em seu poder, pelo prazo de cinco anos, todos os documentos necessários à comprovação da licitude" das remessas dessas quantias. O art. 11 da Lei esclarece, a seu turno, que, nos casos de transferência de tecnologia, os contratos para produzirem efeito em relação a terceiros deverão ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo "obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia", isto é, espera-se do receptor a exigência de referida documentação. Dos excertos transcritos é possível identificar o cuidado do legislador ao regular os comportamentos exigidos dos contratantes para comprovação e conservação de seus direitos.

No que pertine ao art. 9º, porém, não se observa a estipulação de um comportamento a ser necessariamente seguido pelo usuário para comprovação de seus direitos. Com efeito, apenas se estabelece que na hipótese de inexistência do contrato de licença (inexistência e não perda), o documento fiscal servirá para demonstrar a cessão de uso. Não há, entretanto, determinação, como nos demais dispositivos, de que referido documento seja mantido em poder do usuário como forma necessária à demonstração da licitude da cessão.

Superior Tribunal de Justiça

Por outro lado, cumpre assinalar que o enquadramento do usuário como violador do direito do autor, com base no art. 9º da Lei do Software, rende ensejo não somente à indenização na esfera civil, como também autoriza a aplicação de sanção penal (art. 12 da Lei 9.609/98). Nesse contexto, é de se cogitar como se admitir, sem ofensa ao princípio da ampla defesa, seja aplicada pena privativa de liberdade ao indivíduo acusado de violar direitos do autor sem lhe permitir provar de modo amplo a regularidade da cessão de uso questionada, ausente disposição legal expressa nesse sentido.

De outra banda, a se considerar que sob os influxos dos princípios que orientam o processo penal deve se permitir ampla produção de prova aos usuários acusados de violação aos direitos do autor, conquanto assim não se opere no cível, acaba por se criar uma incongruência sistêmica, porquanto o usuário absolvido no âmbito penal por provar a legalidade do uso do software por outros meios que não o contrato de cessão ou o documento fiscal não pode ser condenado a pagar indenização no cível, em face do disposto no art. 935 do Código Civil. A par disso, o usuário não processado no juízo criminal poderá ser condenado ao pagamento de indenização, apesar de deter meios de prova suficientes a demonstrar a regularidade da cessão de uso, porém distintos do contrato de licença e da nota fiscal.

De toda sorte, como alinhavado na lição de Carlos Maximiliano, caso se entenda remanesça dúvida acerca da amplitude da norma, há que prevalecer o entendimento pelo seu caráter exemplificativo.

Nesse contexto, se o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro conclui, com base no exame pericial, pela regularidade da cessão de uso na espécie, não há como alterar esse entendimento sem incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na súmula 07/STJ.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

RECURSO ESPECIAL Nº 913.008 - RJ (2007/0005127-7)

RELATOR : **MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**
RECORRENTE : MICROSOFT CORPORATION E OUTROS
ADVOGADA : ELISA ALONSO BARROS E OUTRO(S)
RECORRIDO : SERGEN SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A
ADVOGADO : JOÃO CLÁUDIO ÁLVIM DE BUSTAMANTE SÁ

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):

1. Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated, Autodesk Inc. e Symantec Corporation ajuizaram “ação de procedimento ordinário com preceito cominatório e perdas e danos” em face de Sergen Serviços Gerais de Engenharia S.A., alegando utilização indevida de programas de computador de propriedade das empresas, sem a necessária licença de uso.

Sustentam as autoras que “todo usuário final que necessitar de uma cópia desses programas é obrigado a adquiri-la diretamente das Autoras ou de seus distribuidores autorizados”.

Afirmam ainda que “a aquisição de uma cópia legítima não confere ao usuário final o direito de produzir novas cópias, mesmo que seja para o seu uso interno em outro equipamento para o qual a cópia legítima não foi licenciada”.

Postulam, em síntese, a interrupção do uso e destruição dos programas de computador reproduzidos ilicitamente; a incidência de multa cominatória no caso de descumprimento da obrigação e o pagamento de indenização por perdas e danos, em quantia equivalente a 3.000 (três mil vezes) o preço dos programas de computador fraudados.

Em apenso, medida cautelar preparatória de busca e apreensão e vistoria, proposta pelas autoras, com finalidade de produzir antecipadamente as provas necessárias à propositura da demanda principal. A tutela de urgência teve sua liminar deferida, sendo realizada perícia nos computadores da empresa, que serviu de embasamento para a ação de indenização por perdas e danos.

Após conturbado trâmite processual em primeira instância, com a realização de duas perícias e posterior complementação ao último laudo pericial, a controvérsia foi apreciada pelo juízo monocrático, que proferiu sentença nos seguintes termos (fls. 1351-1368):

a) julgou improcedente o incidente de falsidade suscitado pelos autores

quanto aos recibos fiscais de aquisição dos softwares juntados pela ré ao processo;

b) julgou procedente a ação cautelar de busca e apreensão e de vistoria dos computadores da ré, confirmando a liminar anteriormente concedida e homologando a perícia realizada;

c) julgou parcialmente procedente a ação principal, para:

condenar “a ré a pagar a primeira autora (MICROSOFT) o valor atualizado de mercado multiplicado por 400 (quatrocentos) dos seguintes programas sem licenciamento segundo o laudo: 01 (um) Microsoft Front Page Explore 3.02.926 e 53 (cinquenta e três) Windows 95, devendo os valores da indenização serem fixados em liquidação de sentença por arbitramento”.

condenar “a ré a pagar a segunda autora (ADOBE) o valor atual de mercado multiplicado por 400 (quatrocentos) dos seguintes programas sem licenciamento segundo laudo: 01 (um) Audus Pagemaker 5.0ª; 04 (quatro) Adobe Pagemaker 6.5 (upgrade); 02 (dois) Acrobat Destiler 3.0 e Adobe Acrobat Catalog/ Exchange / Reader 3.0 e 03 (três) Adobe Photoshop LE, devendo os valores serem fixados em liquidação de sentença por arbitramento”.

condenar “a ré a pagar a terceira autora (AUTODESK) o valor atual de mercado multiplicado por 400 (quatrocentos) dos seguintes programas sem licenciamento segundo o laudo: 02 (dois) Autocad; 02 (dois) Autocad MAP / Autocad versão 14 (release 2), devendo os valores serem fixados em liquidação de sentença por arbitramento”.

determinar o rateio das despesas processuais entre as três primeiras autoras e a ré, na proporção de cada uma, arcando cada qual com os honorários de seu advogado.

Condenar a autora SYMANTEC CORPORATION ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à ação principal, em decorrência de sua sucumbência.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela ausência de contradição no julgado (fl. 1387).

Sobreveio recurso de apelação da ré, no qual alegou que a juíza singular não apreciou adequadamente as provas produzidas nos autos, porquanto o laudo pericial que amparou a sentença foi posteriormente corrigido, dispondo que “os demais

Superior Tribunal de Justiça

programas e cópias que foram considerados ilegais em nosso primeiro laudo encontram-se legalizados em decorrência das novas provas apresentadas”. Afimou ainda que a sentença não enfrentou a questão da ausência de comprovação da reciprocidade da lei brasileira com o ordenamento jurídico das autoras, conforme exigência do art. 2º, parágrafo único, da Lei 9.609/98.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em acórdão proferido por sua Décima Quarta Turma, deu provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente a demanda e, por conseguinte, reverter os ônus da sucumbência. O aresto restou assim ementado (fls. 1600/1606):

UTILIZAÇÃO ILEGAL DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR – LAUDO PERICIAL – Certo é que o Juiz não está adstrito ao laudo, mas, tendo sido elaborado por técnico na área objeto da demanda, a sua desconsideração deve ser bem fundamentada, de modo a esclarecer os motivos que o levaram a tanto. Se por ocasião dos esclarecimentos concluem os peritos pela ausência de ilegalidade, após minucioso estudo da documentação apresentada pela ré, bem como das provas anteriores apresentadas, não pode o réu ser condenado ao pagamento de indenização.

A ré opôs embargos de declaração, pretendendo que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, conforme fixado em primeira instância, não sobre o valor da causa. Contudo, os aclaratórios restaram desacolhidos, em acórdão de fls. 1638/1641.

As autoras, por sua vez, também opuseram embargos de declaração, indicando omissões e erros de fato no acórdão recorrido. O recurso, todavia, foi igualmente desacolhido pelo Tribunal de origem (fls. 1643/1646).

Inconformadas, as duas partes interpuseram recursos especial, nos seguintes termos:

O recurso de Sergen Serviços Gerais de Engenharia S.A. objetiva, com amparo nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a alteração, de ofício, do valor atribuído à causa, porquanto não reflete o benefício econômico pretendido pelas autoras (fls. 1648/1664).

O apelo nobre de Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated, Autodesk Inc. e Symantec Corporation, manejado com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, está adstrito aos seguintes pontos:

1) Alega que o acórdão recorrido violou o art. 9º da Lei 9.609/98 ao afirmar que a apresentação de discos de instalação prestaria à comprovação da licença de uso dos programas de computador supostamente adquiridos pelo réu (fls 1668/ 1734).

2) Assevera a obrigação de o magistrado, no julgamento da lide, aplicar a legislação vigente, conforme determina o art. 126 do CPC.

3) Reclama que o colegiado de origem não valorou adequadamente a prova, em ofensa ao art. 131 do CPC, porquanto apenas seguiu o laudo pericial, adotando conclusão contrária ao ordenamento jurídico e incidindo em erro de fato.

4) Aponta equívoco na afirmação da Corte local de que a reciprocidade de tratamento, perante o ordenamento jurídico norte-americano, não teria sido demonstrada, porquanto restou comprovado, nos autos do agravo de instrumento n. 7.497/00 (recurso em que se discutiu tal questão), que Brasil e Estados Unidos são signatários da Convenção de Berna. Nesse sentido, alega que a prova documental produzida por si não foi apreciada. Reclama que competia à parte contrária comprovar a inexistência de reciprocidade, conforme exige o art. 14 do CPC. Procura demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial.

5) Por fim, argumenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, visto que a Turma julgadora se recusou a corrigir os erros de fato apontados em embargos de declaração, mantendo a omissão apontada. Indica ofensa ao art. 535, II, do CPC, bem como a existência de dissenso pretoriano.

Contra-razões oferecidas pelas autores às fls. 1749/1766.

Os dois recursos tiveram seu seguimento negado, em juízo prévio de admissibilidade (fls. 1773/1777).

Os autores interpuseram o Ag. n. 766.816/RJ, que foi provido pelo e. Ministro Cesar Asfor Rocha, determinando a subida do recurso especial.

Por outro lado, o réu deixou de recorrer da decisão que não-admitiu seu apelo nobre, conforme certidão de fl. 1778v.

O feito foi distribuído ao Ministro João Otávio de Noronha, que proferiu voto nos seguintes termos:

- a) não conheceu do recurso especial quanto à alegada violação dos arts. 126 e 131 do CPC, por ausência de questionamento;
- b) negou provimento ao recurso no tocante à suposta negativa de prestação jurisdicional, visto que o colegiado de origem manifestou-se de maneira fundamentada acerca da controvérsia;
- c) com relação à ausência de reciprocidade, o Relator reconheceu a

configuração do dissídio, adotando o entendimento manifestado pelo acórdão paradigma, de que a reciprocidade das leis não precisa ser demonstrada, visto que o país ratificou a Convenção de Berna, que estabelece regime de proteção aos direitos autorais;

d) deu provimento ao recurso especial para reestabelecer os termos da sentença, sob o fundamento de que o acórdão recorrido amparou-se em premissa fática expressamente contrária à legislação aplicável à espécie, ferindo frontalmente o art. 9º da Lei 9.609/98.

Pedi vista dos autos, para melhor exame da controvérsia.

É o relatório.

2. Pretendem os recorrentes, fundamentalmente, seja decretada a nulidade do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional, quando do julgamento dos embargos de declaração, ou, subsidiariamente, seja reconhecida a responsabilidade da recorrida pela utilização dos programas de computador sem a necessária licença de uso, condenando-a em perdas e danos.

3. Primeiramente, acompanho o eminente Ministro Relator quanto às questões preliminares suscitadas no recurso especial.

3.1. Com efeito, não se pode conhecer do recurso com relação à alegada ofensa aos arts. 126 e 131 do Código de Processo Civil, visto que a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ (AgRg no Ag 1028510/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 17/11/2008).

3.2. Na mesma linha, não observo qualquer negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos aclaratórios pela Corte local. O acórdão embargado não possui vício a ser sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora posta e submetida. Ademais, não cabe alegação de violação do artigo 535 do CPC, quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese da recorrente (EDcl no Ag 992.818/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 26/05/2008).

3.3. Com relação à necessidade de comprovação da reciprocidade, restou caracterizada a divergência frente ao acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agin n. 096.603-4/4) que dispensou a necessidade de sua demonstração, por serem Brasil e Estados Unidos signatários da Convenção de Berna.

Superior Tribunal de Justiça

Nesse ponto, acompanho também o eminente relator, que manteve orientação adotada pelo Tribunal paulista, nos seguintes termos:

“Ora, como devidamente, expendido nas razões deste apelo, tendo o Brasil e os Estados Unidos, na condição de subscritores da Convenção de Berna, respectivamente, pelo Decreto n. 75699, de 6.5.1975, e Ato de Implementação de 1988, de 31.10.1988, adotado o regime de proteção a programas de computador, estes guindados à condição de obras literárias, posta-se salvo de dúvidas a corporificação da reciprocidade, o que torna desnecessária a comprovação, na espécie, de proteção ao direito autoral de software a estrangeiros instituída nos ordenamento jurídico norte-americano.”

4. Divirjo, contudo, no tocante à suposta violação do art. 9º da Lei 9.609/98.

O e. Ministro Relator votou no sentido de dar provimento ao recurso especial das autoras, considerando que a apresentação, pelo réu, de discos originais de instalação dos programas de computador utilizados pela ré não seriam suficientes à comprovação da licença de uso dos softwares, exigindo a apresentação do contrato de licença ou, na sua ausência, da nota fiscal de aquisição do produto, empregando literal aplicação ao dispositivo legal em apreço.

Entendo, todavia, que a indenização fixada, tal como colocada podendo ultrapassar a casa dos dez milhões de reais, não é devida na hipótese em análise, porquanto não configurada a existência do ilícito.

4.1. A questão central no caso dos autos é saber se a regularidade de utilização do programa de computador só pode ser provada por exibição do contrato de licença ou documento fiscal, ou se, como na hipótese, a existência de perícia que ateste originais os programas utilizados pela empresa é capaz de suprir os documentos mencionados.

4.2. Verifica-se que sociedade ré fez prova da regularidade dos softwares encontrados em seus computadores, por meio da apresentação dos discos originais de instalação dos programas apontados como ilegais.

É o que se infere do complemento do laudo pericial oferecido em primeira instância (fls. 1.188):

Como a matéria em questão envolve interpretação jurídica, iremos deixar a critério do Juízo se a apresentação das Notas Fiscais acima é necessária para validar a compra do programa Pagemaker 4.0 (Full) ou se é suficiente a apresentação dos referidos discos de instalação do programa, para comprovar a sua legalidade.

Se V. Exa. considerar que o programa Pagemaker 4.0 está legalizado, conseqüentemente, os programas Audus Pagemaker 5.0 (3 cópias), Adobe Pagemaker 6.5 (3 cópias), Acrobat Distiller 3.0 e Adobe Acrobat Catalog/Exchange/Reader 3.0 (2 cópias) e Adobe Photoshop LE (3 cópias) também estarão legalizados; caso contrário não.

Superior Tribunal de Justiça

Por sua vez, o Tribunal de origem aceitou a prova produzida por meio dos discos de instalação, julgando improcedente a demanda.

Nesse sentido, observa-se que a Corte local formou sua convicção com base nos elementos de prova dos autos, entendendo que a apresentação das mídias originais serviu à comprovação da regularidade dos softwares.

Extrai-se excerto do referido acórdão (fl. 1.605):

Ora, se por ocasião dos esclarecimentos concluem os peritos pela ausência de ilegalidade, após minucioso estudo da documentação apresentada pela ré, bem como das provas anteriores apresentadas, não pode o réu, diante das conclusões no sentido da ausência de programas piratas, em laudo apresentado pelos peritos de confiança do Juízo, ser condenado ao pagamento de indenização.

O cerne da controvérsia, portanto, repita-se, está em analisar se a determinação do art. 9º da Lei 9.609/98 – de que a licença de uso será comprovada mediante contrato ou notas fiscais – é restritiva, ou se é possível comprovar a regularidade do software por outros meios.

4.3. Dispõe o art. 9º da Lei 9.609/98:

Art. 9º O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença.

Parágrafo único: Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido no *caput* deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu uso.

Conquanto o referido artigo faça remissão expressa ao contrato de licença e ao documento fiscal como meios hábeis de provar a regularidade do programa de computador, é igualmente certo que o dispositivo não excluiu expressamente outros elementos de prova, que possam ser apresentados pelas partes para demonstração da verdade dos fatos.

Inexistindo, na letra da lei, óbice expresso à utilização de outros meios, impõe-se, igualmente, que o dispositivo seja interpretado de forma lógico-sistemática, à luz de seu contexto normativo.

Nesse sentido, confira-se excertos doutrinários dos mestres Miguel Reale e Vicente Ráo:

Após essa perquirição filológica, impõe-se um trabalho lógico, pois nenhum dispositivo está separado dos demais. Cada artigo de lei situa-se num capítulo ou num título e seu valor depende de sua colocação sistemática. É preciso, pois, interpretar as leis segundo seus valores lingüísticos, mas sempre situando-as no conjunto do sistema. Esse trabalho de compreensão de um preceito, em sua correlação com todos os que com ele se articulam logicamente, denomina-se interpretação lógico-sistemática.

(REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 281)

O processo lógico-sistemático em mais não consiste senão no processo comparativo ensinado pela Lógica e revestido de certas peculiaridades próprias das ciências jurídicas.

Os processos filológico e lógico-analítico se detêm no conteúdo do texto, ou disposição; ao passo que o processo lógico-sistemático introduz, no exame dos textos, elementos estranhos, pois realiza o confronto de um texto com outro texto da mesma lei (exame do contexto da lei), ou com os textos de outras leis do mesmo sistema jurídico, ou, até mesmo, com textos de outros sistemas jurídicos positivos (direito comparado), desde que todos versem sobre o mesmo instituto, ou a mesma relação.

Melhor se apura o pensamento contido em uma sentença, quando se a enquadra na ordem sistemática do conjunto de disposições de que faz parte, ou quando se a confronta com disposições outras, mas ligadas, todas, entre si, por identidade ou afinidade de princípios.

(RÃO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 487)

4.4. Com efeito, o referido art. 9º não pode receber leitura isolada, devendo ser analisado em sua inter-relação com todo o ordenamento jurídico, sobretudo as disposições pertinentes à matéria contidas no Código Civil e no Código de Processo Civil.

Nesse contexto, extrai-se, da leitura do art. 332 do Código de Processo Civil, que “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou defesa”.

Por sua vez, o Código Civil, em seu artigo 212, apresenta lista não taxativa dos meios de prova dos negócios jurídicos, quando esse não exigir forma especial:

Art. 212. Salvo o negócio jurídico a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante:

- I – confissão;
- II – documento;
- III – testemunha;
- IV – presunção;
- V – perícia.

Tais disposições refletem orientação do direito material e processual brasileiro de admitir a comprovação dos fatos alegados pelas partes por qualquer meio idôneo, ainda que não especificado em lei.

Nas palavras de Caio Mário, prevalece, na Lei Civil, o princípio da livre admissibilidade da prova: “os fatos jurídicos, inclusive a declaração de vontade, provam-se por qualquer meio, o que permite deduzi-lo noutros termos, esclarecendo: a pessoal, a quem interessar, tem a liberdade de provar o negócio jurídico de qualquer maneira” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. 1. 22 ed. Rio de

Janeiro: Forense, 2007. p. 592).

Assim, o entendimento de que o art. 9º da Lei de Softwares estabelece os únicos meios de comprovação do negócio jurídico, seja firmado entre as partes ou envolvendo terceiros, não se coaduna com princípios de nosso ordenamento jurídico, estabelecendo hipótese não prevista em lei de prova legal, em que a comprovação de determinado fato só pode ser realizada na forma prescrita, sendo vedado ao magistrado considerar outros meios de prova.

Nesse sentido, extrai-se nova lição do referido mestre:

Antes de se adotar o princípio da liberdade da prova, vigorou nos antigos ordenamentos a denominada prova legal: a lei indicava os meios de prova, e, então, o fato era tido como não provado, se fosse produzida uma diferente da que a lei determinasse. Abolido o sistema, e vigorante o da liberdade, não significa, entretanto, que o juiz possa buscar elementos de convicção fora dos fatos evidenciados pelas partes, mas apenas que estas são livres (salvo nos casos de prova especial) de fornecê-las por qualquer meio, circunscrevendo, contudo, o juiz seu julgamento à apreciação dos fatos demonstrados no processo.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. 1. 22 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 593).

Tal limitação, se houver, é excepcional, devendo estar expressamente consignada em lei, e abrange, normalmente, negócios jurídicos que exigem forma especial, como a celebração do casamento, que se prova mediante certidão de registro civil.

Esse, contudo, não é o caso dos autos: além de inexistir determinação legal nesse sentido, o contrato de licença não exige forma especial (entendida como conjunto de solenidades essenciais para que a declaração de vontade tenha eficácia jurídica), porquanto se dá entre particulares e envolve bem móvel (art 3º da Lei 9.610/98). Pode, portanto, ser verbal ou escrito, ou, ainda, por instrumento público ou particular.

É o que dispõe o art. 107 do Código civil, *in verbis*:

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Como leciona Carlos Roberto Gonçalves, “no direito brasileiro, a forma é, em regra, livre. As partes podem celebrar o contrato por escrito, público ou particular, ou verbalmente, a não ser nos casos em que a lei, para dar maior segurança e seriedade ao negócio, exija a forma escrita, pública ou particular. O consensualismo, portanto, é a regra, e o formalismo, a exceção (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. v. I. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 322).

4.5. A disposição do art 9º, que confere caráter probatório ao contrato de

licença e ao documento fiscal, estabelece, na verdade, hipótese de prova pré-constituída, figura estabelecida pelo legislador para servir de comprovação futura de determinada relação jurídica.

Acerca das provas pré-constituídas, assim se manifesta a doutrina:

Bentham fez também interessante classificação das provas em diretas e indiretas, mas seu maior mérito consistiu, nessa matéria, em haver distinguido as provas preconstituídas e as casuais. Provas preconstituídas são obra do legislador, que as institui ou ordena por previdência. São dadas para que, de futuro, não se levantem dúvidas em torno da realidade de um fato, ou ainda de simples proposição. A prova literal é a melhor das provas preconstituídas, quando estabelecida sob a forma pública. Provas casuais, ao inverso, são as emergentes *ex post facto*; o depoimento testemunhal é o mais típico exemplo das provas casuais.

(MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil – parte geral. V. 1. 41 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 298).

A classificação de provas propriamente ditas em casuais e preconstituídas é legítima e claramente explicada por aquele autor patricio, calcado, como se viu, em Bentham. Apenas não parece acertado enfeixar na subdivisão de preconstituídas as provas por escrito apenas, como o faz o escritor inglês. Consideradas provas preconstituídas as celebradas para serem eventualmente empregadas como provas judiciais, casuais as colhidas ou produzidas no decurso do processo, mas que não foram intencionalmente constituídas e preparadas para esse fim, é de se aceitar participaram de ambas essas subespécies tanto as provas literais como as testemunhais e as materiais.

São preconstituídas as provas fornecidas por instrumentos públicos, bem como particulares constitutivos de quaisquer relações jurídicas que, segundo a lei, possam por eles ser criadas, quais sejam, por exemplo, as escrituras particulares institutivas ou translativas de direitos reais sobre imóveis de valor não excedente a dez mil cruzeiros, os títulos de penhor agrícola ou de penhor mercantil, as declarações constantes do registro civil, as letras de câmbio, as notas promissórias, as duplicatas, etc.

(SANTOS, Moacyr Amaral. Prova Judicial no Cível e Comercial. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 1983. p. 66/67)

As provas pré-constituídas - formadas na consecução do ato - não impedem a comprovação do referido negócio jurídico também mediante provas casuais, sem forma específica, apresentadas pelas partes no curso da lide.

É o que ensina Nelson Nery Júnior, em seu comentário acerca do art. 366 do CPC:

2. Prova pré-constituída. Há diferença entre os conceitos de prova legal e prova pré-constituída. Esta é a prova realizada previamente, antes de a parte ingressar em juízo pedindo a tutela jurisdicional. Pode ser suprida, a legal, não.

(NERY JR., Nelson. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 10 ed. p. 628)

Em outras palavras, Carlos Roberto Gonçalves estabelece semelhante distinção: “Ainda se diz que a forma pode ser ad solemnitatem, também denominada ad substantiam, ou ad probationem tantum. A primeira, quando determinada forma é da substância do ato, indispensável para que a vontade produza efeitos (*forma dat esse rei*). Exemplo: a escritura pública, na aquisição de imóvel (CC, art. 108), os modos de reconhecimento de filhos (art. 1.609) etc. A segunda, quando a forma destina-se a facilitar a prova do ato” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. v. I. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 324).

4.6. Assim, conquanto o contrato de licença e o documento fiscal devam ser preferencialmente considerados na comprovação da regularidade do programa de computador, nada impede que o magistrado forme sua convicção com base em outros elementos de prova apresentados pelas partes, como os disco originais de instalação dos softwares.

Tal entendimento, ademais, está em conformidade com a orientação desta Corte Superior (REsp 783697/GO, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 09/10/2006 p. 372)

Ademais, a doutrina especializada segue na mesma linha:

Assim, mesmo inexistindo contrato de licença ou documento fiscal, o magistrado formará o seu convencimento, caso a caso, valendo-se de outros meios de prova que as partes lhe proporcionarem, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos (art. 131 do C. Pr. Civil).
(...)

Outros meios alternativos de prova, visando à comprovação de licenciamento por parte do usuário, como as mídias originais e manuais, em detrimento do contrato de licença e do documento fiscal, não poderão atestar inequivocadamente a regularidade de cessão de uso, mas poderão formar o convencimento do magistrado nas condições previstas no art. 332 do C. Proc. Civil, desde que moralmente legítimas e hábeis à comprovação da verdade dos fatos.

(ATHENIENSE, Alexandre. Análise Jurisprudencial sobre Contrafação de Softwares in Manual de Direito Eletrônico e Internet. São Paulo: Lex Editora, 2006. p. 454, 456)

Desse modo, não há afronta ao art. 9º da Lei de Softwares quando o Tribunal avalia a prova dos autos e conclui que os discos utilizados são originais. Não se prova a originalidade dos programas apenas com o contrato de licença e as notas fiscais.

Cumprе ressaltar, ademais, que a própria Microsoft, em sua página eletrônica, reconhece diversas formas de comprovação do licenciamento, inclusive os discos originais de instalação, nos seguintes termos (https://www.microsoft.com/brasil/parceiros/pirata/sam/02_HowTo03.htm):

Princípios básicos da documentação de licenciamento

Superior Tribunal de Justiça

Antes de começar, é importante entender qual documentação é considerada comprovação aceitável de licenciamento para cada tipo de software ou programa de licenciamento em grande volume.

O software OEM deve ser fornecido pré-instalado em um PC novo
A comprovação do licenciamento de software inclui:

- . Contrato de Licença de Usuário Final (EULA)
- . Certificado de Autenticidade (COA) (Os COAs do sistema operacional Windows devem ser afixados ao gabinete do PC)
- . **Mídia original**
- . Manuais (se aplicáveis)
- . Nota fiscal ou recibo de compra

O produto de varejo é vendido em quantidades unitárias em lojas de varejo e por revendedores Microsoft.

A comprovação do licenciamento de software inclui:

- . Contrato de Licença de Usuário Final (EULA)
- . **Mídia original**
- . Manuais (se aplicáveis)
- . Nota fiscal ou recibo de compra

5. O provimento da pretensão recursal, que objetiva o reconhecimento da responsabilidade da empresa ré, implicaria reexame do conjunto fático dos autos, visto que o colegiado local decidiu com base nos elementos de provas apresentados pelas partes.

Incide, por conseguinte, o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte: “A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial”.

6. Cumpre destacar, por outro lado, que a convicção do Tribunal fluminense não se amparou apenas da juntada dos discos de instalação pelo réu, mas também em laudo pericial que confirmou sua originalidade, conferindo força probante ainda maior às mídias apresentadas.

Competia às empresas autoras impugnar a prova produzida pelo réu e as conclusões do laudo técnico, estabelecendo contraprova dos fatos então demonstrados.

Não se pode inverter a lógica processual e exigir que o réu faça prova da regularidade da licença de uso, uma vez que, conforme tradicional princípio de direito, *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* (“a prova incumbe a quem afirma, não a quem nega”) (REsp 285.612/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, DJ 06/12/2004).

Dessa forma, entendo que a regularidade do uso dos programas de computador restou devidamente comprovada no caso dos autos, mediante a apresentação dos discos originais de instalação dos respectivos softwares, e mantenho a

orientação adotada pelo acórdão recorrido.

7. Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

É como voto.

