

Barros, M. A.; Moraes, M. A. L.



PESQUISA

Proteção ao software no Brasil: aspectos práticos e a jurisprudência dos Tribunais

Software protection in Brazil: practical aspects and jurisprudence of the Courts

Marcos Amaral de Barros¹, Maria Antonieta Lynch de Moraes²

RESUMO

O presente trabalho pretende discorrer acerca das peculiaridades atinentes ao Direito de *Software* no ordenamento jurídico brasileiro, com destaque para os aspectos práticos e jurisprudenciais no Estado de Pernambuco. Tendo em vista que as maiores empresas titulares de programas de computador no mundo são americanas, é preciso dispendir um pouco de tempo sobre a questão da reciprocidade de direitos sobre *softwares* no Brasil e nos Estados Unidos, o que se faz sob a égide da Convenção de Berna, assinada pelos dois países. Sendo assim, foram discutidos alguns dos problemas que permeiam este tema, tais como a ausência de varas especializadas em propriedade intelectual em Pernambuco e as consequências da pirataria de *softwares*.

Palavras-chave: Direito de Software. Direito Autoral. Programa de Computador. Pirataria. Contrafação.

ABSTRACT

This study intend to discuss the peculiarities relating to the Software Law in the Brazilian legal system, with emphasis on the practical aspects and jurisprudences in the State of Pernambuco. Given that the largest software licenses owners are American companies, we had to spend some time on the issue of reciprocity of rights in Brazil and the United States, which is under the aegis of the Convention of Bern, signed by both countries. Thus, have been discussed some of the issues that permeate this theme, such as the absence of specialized courts in intellectual property in Pernambuco and the consequences of software piracy.

Keywords: Software Law. Copyright. Computer program. Piracy. Counterfeiting.

¹ Bacharelando da Faculdade de Direito do Recife - Universidade Federal de Pernambuco. Email: marcosdebarros04@gmail.com.

² Pós-Doutora pela Universidade Robert Schuman de Estrasburgo, França.; Doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco; Professora Adjunta da UFPE.

Barros, M. A.; Moraes, M. A. L.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem a intenção de discutir a situação da proteção legal a *softwares* no sistema jurídica brasileiro, sem, no entanto, exaurir por completo esse tema de tão elevada complexidade. Antes de adentrarmos em profundidade na seara proposta, algumas considerações preliminares sobre o contexto global e sobre alguns conceitos se fazem necessárias.

A tecnologia dos computadores é uma realidade inerente a praticamente todo e qualquer tipo de comércio organizado. Todas as operações negociais do mundo moderno utilizam algum tipo de programa de computador. Pode ser utilizado um editor de texto para a produção de um relatório, uma planilha de gastos para o setor financeiro da empresa, uma apresentação de slides no grupo de marketing. Tudo isso depende de softwares, de programas de computador.

Entretanto, no Brasil e no mundo enfrentamos um grave problema. O desrespeito à propriedade intelectual sobre programas de computador. Foi criada uma verdadeira indústria ao redor da famigerada prática de contrafação de softwares, conhecida popularmente como “pirataria”. Essa conduta é tão arraigada na nossa sociedade trata com extrema naturalidade a obtenção ilegal de músicas, filmes, seriados e variados softwares através da internet. Ignora-se por completo o trabalho de uma infinidade de profissionais para obter de forma criminosa o fruto do trabalho de outrem, prejudicando toda uma série de corporações e indivíduos.

No Brasil, o percentual de pirataria de programas de computador é de 56% dentre todos os softwares instalados no país. Apenas a título de esclarecer o tamanho abismal da indústria criminosa da pirataria no país, estima-se que, Revista de direito UNINOVAFAP. v. 1, n. 2, jul. dez. 2016

enquanto a aquisição regular das licenças movimenta anualmente cerca de dois bilhões e meio de reais, a abusiva prática da pirataria causa prejuízos na ordem de quase três bilhões de reais por ano aos fabricantes¹.

De acordo com a pesquisa realizada pela IDC - International Data Corporation - a indústria de software atua com um fator estimulante para o desenvolvimento do setor de Tecnologia da Informação (TI) e para o funcionamento regular da economia do país. A pirataria de programas de computador debilita de forma gravíssima o crescimento econômico e a prosperidade do país, atuando como uma benesse para o crime organizado e impedindo o crescimento de mercados, a geração de empregos e o aumento de arrecadação de impostos e demais tributos².

Resta então a pergunta: como coibir a contrafação de softwares no Brasil? Esse é um problema que perpassa o sistema cultural brasileiro, tendo em vista a naturalidade com a qual é vista a pirataria de programas de computador. Sendo assim, cumpre ao Judiciário, instado a agir pelas detentoras da propriedade intelectual dos softwares contrafeitos no país, atuar de forma a, no mínimo, punir essa tão odiosa conduta. A quem dispende tanto tempo com o desenvolvimento de novos e melhores softwares, resta ter a esperança de que seu trabalho não será roubado bem diante dos seus olhos.

1. Direito de Software no Brasil e a pirataria

A partir da análise da legislação específica dos direitos de softwares no Brasil, qual seja a Lei nº 9.609, de 1998, serão expostos alguns

¹Relatório Oficial – ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software e BSA – Business Software Alliance – Pirataria de Software no Brasil.
²Relatório Oficial – ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software e BSA – Business Software Alliance – Pirataria de Software no Brasil.

Barros, M. A.; Moraes, M. A. L.

conceitos. O referido diploma legislativo dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização, entre outras situações. Preliminarmente, é imperioso apresentar a definição de programa de computador, encontrada no caput do artigo 1º desta Lei:

Art. 1º Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

Percebe-se então que esta é uma definição deveras formal, como bem deveria ser. De grande amplitude, o artigo exposto engloba basicamente qualquer meio virtual de utilização de um computador. Vejamos agora o artigo 9º da supracitada Lei, cujo teor dispõe sobre a adequada utilização de programas de computador:

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.

Ora, resta evidente então que a utilização de softwares no Brasil cria uma relação contratual. Antes da instalação de qualquer programa de computador, é exposto o contrato de licença do software em questão, e, diante desse instrumento, é questionado ao usuário se ele concorda com todos os termos apresentados. A partir do aceite e da efetiva instalação, se instaura a relação contratual entre a empresa detentora da propriedade intelectual daquele software, e o respectivo usuário.

Assim como em todo contrato, a violação de qualquer cláusula gera consequências. Vejamos o que diz a Constituição sobre a proteção ao direito autoral:

Art. 5º- ...omissis...

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

... omissis...

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

Entretanto, restou pendente uma definição clara do conceito de contrafação, o que pode ser fornecido pela doutrina especializada, senão vejamos:

“(...) A violação máxima, ordinariamente conhecida sob a designação de contrafação, consiste na reprodução total não autorizada de obra alheia protegida. Neste caso, não há problema: a violação revela-se por si mesma, pelo simples confronto do exemplar incriminado com o original; daí dizer-se que o dolo do agente é “in reipsa”. É secundária a falta de prejuízo do autor ofendido e que até pode consistir em um simples dano moral; não importa a forma externa da reprodução fraudulenta, como a mudança de formato ou de cor, a redução do original a miniatura, ou sua reprodução por meio diferente; também não influi a importância, o mérito e o destino - fins de beneficência, político, religioso, científico, militar ou de divulgação cultural - da obra violada; ainda que o infrator indique a fonte, omita-a ou alegue a impossibilidade de confusão com a obra genuína: em todos esses casos, inclusive sob as formas derivadas de tradução, resumo, adaptação, dramatização, paródia ou citação, haverá sempre violação punível se não houver prévia autorização do autor. Também não afasta a ilicitude a circunstância do infrator aditar notas ou comentários seus ou intercalar trechos mais ou menos extensos de sua lavra: tanto num como

Barros, M. A.; Moraes, M. A. L.

noutro caso, os acréscimos não têm outro propósito senão disfarçar a apropriação ilegítima”³

Conceituada a contrafação, percebemos então que a legislação específica brasileira que versa sobre programas de computador prevê as seguintes consequências para o contrafator:

Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos ou multa.
§ 1º Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem o representante:
Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à venda, introduz no País, adquire, oculta ou tem em depósito, para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido com violação de direito autoral.

Apesar da naturalidade com a qual é tratado o desrespeito à propriedade intelectual de programas de computador no Brasil, vide a utilização de *softwares* piratas de forma institucional por boa parte da população, sua violação pode gerar pena de detenção de até dois anos. No entanto, a responsabilidade criminal costuma ser perseguida pelas empresas detentoras de softwares no Brasil apenas em casos de comercialização de programas pirateados, a utilização não costuma, apesar de ser possível, acionar a seara do Direito Penal.

Nesse ponto do presente trabalho, cumpre esclarecer que as maiores empresas com propriedade intelectual sobre programas de computador utilizados no Brasil são a Microsoft Corporation, a Adobe Systems Incorporated e a Autodesk Incorporated.

O posicionamento das supracitadas empresas tem sido o de ingressar com Ações de Produção Antecipada de Provas, regidas pelo Procedimento Cautelar sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, e hoje sob o Procedimento Comum, nos termos do Novo Código de Processo Civil. A adequação da Produção Antecipada de Provas busca lastro nos artigos 13 e 14 da Lei nº 9.609/98, conforme exposto:

Art. 13. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos casos de violação de direito de autor de programa de computador, serão precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas ou comercializadas com violação de direito de autor, suas versões e derivações, em poder do infrator ou de quem as esteja expondo, mantendo em depósito, reproduzindo ou comercializando.
Art. 14. Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito.

Além disso, a jurisprudência pátria já decidiu de forma uníssona sobre a adequação da Produção Antecipada de Provas com intuito de fiscalizar a utilização irregular de programas de computador. Sendo assim, é evidente que esse procedimento dispensa a apresentação de prova pré-constituída, uma vez que a prova da contrafação é justamente aquilo que se pretende verificar com a ação. A eminente do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, já elucidou essa questão de forma extremamente clara:

Ementa: DIREITO AUTOREAL 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

³in Hermano Duval, Violação dos Direitos Autorais, Rio de Janeiro, Borsoi, 1978, nº 5, pág. 15
Revista de direito UNINOVAFAPÍ. v. 1, n. 2, jul. dez. 2016

Barros, M. A.; Moraes, M. A. L.

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 (iuranovitcuria) - 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. (Grifos nossos)⁴

Por fim, destaca-se que a Produção Antecipada de Provas utilizada como medida de fiscalização sobre programas de computador eventualmente contrafeitos, deve ser concedida sob a forma de liminar *inaudita altera pars*, sob

pena de esvaziamento do conteúdo da medida. Um software pode ser excluído de um computador em questão de segundos. Caso o alvo da medida venha a tomar conhecimento do procedimento antes de sua realização, a destruição das provas pode ocorrer de forma irreparável. Sendo assim, o Judiciário do país também consolidou essa questão:

“O perigo de lesão irreparável faz-se presente, dado que as providências cautelares previstas nos artigos 13 e 14 da lei nº 9.609/98 perdem a eficácia se não realizadas de imediato. E face a natureza da imputada contrafação, não há materialmente como se exigir, “in limine”, uma demonstração, ainda que superficial, de sua realidade, ficando, de qualquer forma, o requerente da medida sujeito às sanções previstas no parágrafo 5º do artigo 14 da lei referida. Concedo a antecipação de tutela recursal, procedendo o MM. Juiz 1ª nomeação de peritos e demais providências para efetivação da medida cautelar na forma como requerida na petição inicial, só após ocorrendo a citação da ré”⁵ (Grifos nossos)

Cumpramos ressaltar ainda as alterações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 (“CPC/2015”) no âmbito das tutelas de urgência e do extinto processo cautelar. O CPC/2015, em seu artigo 300⁶, sintetizou os antigos conceitos de *fumus boni iuris* e *periculum in mora* nos termos “probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

Sendo assim, a produção antecipada de provas, outrora espécie do procedimento cautelar, passou a vigorar como uma tutela de urgência, preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, infere-se que o CPC/2015 não alterou substancialmente a dinâmica da proteção dos direitos de *softwares*

⁴(REsp 1278940/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 13/09/2012).

⁵(Agravado de Instrumento nº 288869.4/1-00 – Desembargador Dr. Morato de Andrade – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – 24.03.03).

⁶Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Barros, M. A.; Moraes, M. A. L.

assegurados pela medida de produção antecipada de provas.

Expostas essas considerações conceituais, legislativas e jurisprudenciais, passemos à análise do próximo ponto deste trabalho.

2. Reciprocidade de Direitos no Brasil e nos Estados Unidos da América

A questão da reciprocidade de direitos relacionados se mostra relevante diante do teor do artigo 2º, §4º, da Lei nº 9.609/98, senão vejamos:

Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei.
[...]
§ 4º Os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes.

Segundo Ascensão, o princípio da reciprocidade formal seria aquele onde é assegurada à obra do nacional de um país contratante ou à de um estrangeiro nele domiciliado, a mesma proteção dispensada aos próprios nacionais⁷.

Ainda sobre o princípio da reciprocidade, cumpre apresentar os comentários expostos pelo Instituto Brasileiro de Direito da Informática, senão vejamos:

No caso específico dos programas de computador, é muito comum que estrangeiros proponham ações judiciais no país visando resguardar seus interesses econômicos, notadamente para estabelecer uma frente formal de combate à pirataria.
A Lei 9.609/98 impõe uma condição a tais estrangeiros, que é a comprovação de que

a lei vigente em seu domicílio assegure os mesmos direitos aos brasileiros.
Trata-se de um simples reflexo do princípio da reciprocidade do Direito Internacional, o qual pressupõe uma relação de igualdade e de respeito mútuo entre dois ou mais Estados, o que não constitui inovação alguma para a doutrina e jurisprudência brasileiras.⁸

Para ilustrar os efeitos desse dispositivo, analisemos a seguinte situação. Uma empresa francesa desenvolveu um software. Através de mecanismos de controle interno da companhia, passou a possuir suspeitas de que estava sendo realizada a contrafação do seu programa de computador no Brasil. Para que essa empresa possa acionar o Judiciário brasileiro para coibir a contrafação do seu software, é preciso que o ordenamento jurídico francês permita que um brasileiro, na situação inversa, atue para proteger os seus direitos de propriedade intelectual sobre um software por ele desenvolvido e contrafeito na França.

Conforme exposto acima, as maiores empresas proprietárias de direitos autorais sobre softwares utilizados no Brasil são americanas. Sendo assim, cumpre ao presente trabalho realizar uma análise de direito comparado, no intuito de verificar se a proteção conferida aos softwares no Brasil também aos estrangeiros, é dispendida pelos Estados Unidos aos brasileiros que assim intentam.

O artigo 2º da Lei nº 9.609/98 determina que *obras literárias são obras, além das audiovisuais, expressadas em palavras, números, ou outro símbolo verbal ou numérico, não importando a natureza material do objeto, tais como livros, periódicos, manuscritos, filmes, fitas, discos ou cartões nos quais estiverem incorporadas.*

No mesmo sentido, o diploma legislativo americano “Copyright Act”, Title 17 U. S. C., §

⁷ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2. ed., ref. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 644.

⁸GROSSI, Bernardo Menicucci. PIRATARIA DE SOFTWARE: QUESTÕES DA NOVA JURISPRUDÊNCIA, 2010. Disponível em <<http://www.ibdi.org.br/site/artigos.php?id=237>>. Acesso em 07 de novembro de 2016.

Barros, M. A.; Moraes, M. A. L.

101, dispõe que *literary works are works, other than audiovisual works, expressed in words, numbers, or other verbal or numerical symbols or indicia, regardless of the nature of the material objects, such as books, periodicals, manuscripts, phonorecords, film, tapes, disks, or cards, in which they are embodied*. Ouseja, apresenta exatamente o mesmo texto.

Brasil e Estados Unidos são signatários das Convenções de Berna e Universal, cujas disposições versam sobre direitos autorais. O Brasil ratificou as supracitadas convenções através dos Decretos número 75.699, de 06 de maio de 1975 e 76.905, de 24 de dezembro de 1975, respectivamente. Já os Estados Unidos ratificaram as convenções de forma simultânea, por meio do “Paris Act of July 24, 1.971”.

A Convenção de Berna assim dispõe sobre a reciprocidade de direitos autorais entre nações signatárias:

Art. 3º -
1. São protegidos por força da presente convenção:
a) ...omissis...
b) os autores não nacionais de um país unionista, quanto às obras que publicarem pela primeira vez num desses países ou simultaneamente em um país estrangeiro à União e num país da União.

O Superior Tribunal de Justiça já elucidou com clareza essa questão, conforme a jurisprudência a seguir assim demonstra:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO AUTORAIS. UTILIZAÇÃO ILÍCITA DE SOFTWARE.
1. não prospera a irresignação pela indicada violação ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil, visto que a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas, emitindo pronunciamento de forma fundamentada, embora em sentido contrário à pretensão da agravante.
2. “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” (REsp 913.008/RJ, QUARTA TURMA, DJe 19/10/2009).
3. A argumentação traçada neste regimental não se mostra capaz de modificar os fundamentos adotados na decisão ora agravada, motivo pelo qual esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
4. O recurso mostra-se manifestamente infundado, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do CPC.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos)

Além disso, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco já enfrentou essa celeuma e, corretamente, seguiu o posicionamento da instância superior, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO ENQUANTO RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS AJUIZADA NA ORIGEM. LIMINAR DE VISTORIA EM COMPUTADORES DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA, ANTE A FALTA DE PROVA DE RECIPROCIDADE NA LEGISLAÇÃO AMERICANA EM FAVOR DE BRASILEIROS/EMPRESAS BRASILEIRAS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. POSIÇÃO DO STJ NÃO COMPROVADA. DISCUSSÃO EM CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS RESERVADA APENAS À NECESSIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Refuta-se de plano a alegação da Agravante de que o STJ teria acatado a tese de inexistência de equivalência de direitos (princípio da reciprocidade) na legislação norte-americana em relação aos brasileiros ou empresas brasileiras que pretendam reivindicar proteção da propriedade intelectual nos Estados Unidos, como pretende fazer a Agravada. Isso porque a Exma. Min. Relatora do Agravo em Recurso Especial de nº. 154.864/MG, citado pela Recorrente, ao apreciar tal recurso, não ingressou no debate acerca da existência

⁹(AgRg no AREsp 114.167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012)

Barros, M. A.; Moraes, M. A. L.

ou inexistência da equivalência de direitos dos EUA nessa matéria. Esbarrou em questão formal que a impediu de enfrentar a matéria meritória ventilada naquele apelo especial pela empresa de software. A Relatora decidiu por manter a inadmissão do recurso especial interposto, já que a Recorrente não havia esgotado todos os meios recursais cabíveis na instância ordinária para impugnar o acórdão atacado. Desta sorte, tal argumento suscitado pela Agravante não se presta a promover a reforma da decisão terminativa atacada. 2. Agiu com acerto ao deferir a liminar autorizando a vistoria pretendida pela Agravada, vez que restavam materializados os dois requisitos necessários à concessão liminar da produção antecipada de provas: o fumus boni iuris, traduzido, em síntese, no direito à proteção de programas de criação e propriedade da Agravada, como na plausibilidade da alegação de uso indevido dos programas de computador sem o necessário licenciamento; e o periculum in mora, consistente, basicamente, na possibilidade concreta de que a parte contrária, tendo ciência da pretensão deduzida em juízo, delete da memória de seus computadores todos os programas que estariam sendo utilizados de forma indevida. 3. Noutro plano, deve-se notar que a alegação da Agravante de que a Agravada não provou que os EUA conferem aos brasileiros e empresas brasileiras a mesma garantia de proteção da propriedade intelectual naquele país representa, em verdade, a matéria de mérito referente ao próprio direito da Agravada de reivindicar proteção a sua propriedade intelectual, o que, segundo doutrina e jurisprudência pátrias, não deve ser invocada em sede de ação cautelar de produção antecipada de prova, nas quais a atividade jurisdicional restringe-se a avaliar apenas e tão somente a necessidade e utilidade da medida de produção de prova antecipada. Precedentes. 4. Recurso desprovido.¹⁰ (Grifos nossos)

Ante o exposto, resta exaurida a questão da reciprocidade de direitos sobre propriedade intelectual de softwares no Brasil e nos Estados Unidos da América.

3. Soluções legais e as indenizações arbitradas pelo TJPE

Expostas as questões técnicas da proteção conferida aos *softwares* no ordenamento jurídico pátrio, é importante agora adentrar nas soluções legais encontradas para coibir o uso não autorizado de programas de computador e, especialmente, o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco sobre o assunto.

Conforme dito alhures, a utilização de *softwares*, no Brasil, deve ser objeto de contrato de licença, nos termos do art. 9º, da Lei nº 9.609/98. Caso o usuário do respectivo programa de computador não possua esse contrato de licença, estará configurada a famigerada contrafação de *software*, prática essa que deve sofrer represália legal.

A responsabilidade civil do contrafator está prevista nos artigos 13 e 14 da Lei nº 9.609/98 e nos artigos 102 e 103 da Lei nº 9.610/98. A exposição dos supracitados dispositivos poderá aclarar o debate:

Art. 13. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos casos de violação de direito de autor de programa de computador, serão precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas ou comercializadas com violação de direito de autor, suas versões e derivações, em poder do infrator ou de quem as esteja expondo, mantendo em depósito, reproduzindo ou comercializando.

Art. 14. Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito.

Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível.

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

¹⁰(Agravado de Instrumento 331839-0, 03/07/2014, Des. Rel. Bartolomeu Bueno)

Barros, M. A.; Moraes, M. A. L.

Percebe-se então que foi construída uma lógica para a punição pelo uso indevido de *softwares*, qual seja: a realização de vistoria com base no art. 13, a propositura de ação penal e/ou ação indenizatória com base no art. 14, ambos da Lei nº 9.609/98, e a quantificação do *quantum* indenizatório com base nos artigos 102 e 103 da Lei nº 9.610/98.

Sobre a quantificação da indenização, o legislador dispôs sobre duas situações. A primeira delas é quando se tem o número exato de cópias contrafeitas do *software* em questão, prevista no art. 102 da Lei de Direitos Autorais. Essa situação prevê o arbitramento de indenização pelos critérios estabelecidos no caso concreto, pelo juiz da questão. A segunda situação é quando não se possui o número exato de programas de computador utilizados indevidamente, devendo ser aplicado então o art. 103 do mesmo diploma legal.

Tendo em vista que a ação indenizatória que versa sobre direitos de *softwares* sempre é precedida de vistoria que culmina na produção de laudo pericial que detalha e individualiza todos os programas utilizados indevidamente pelo contrafator, é o artigo 102 da Lei de Direitos Autorais que merece maior destaque na questão aqui analisada.

Considerando que a indenização prevista no supracitado artigo deve ser arbitrada judicialmente, percebe-se a existência de toda uma construção jurisprudencial nesse sentido, numa tentativa de uniformizar essas demandas.

A restrição da condenação ao valor de mercado dos *softwares* contrafeitos tornaria a pirataria uma forma institucionalizada de burlar a lei, com o amparo do Judiciário. Os usuários de programas irregulares encontrariam no próprio Poder Judiciário as condições necessárias para piratear programas de computador. Teriam a

certeza de que, se um dia acionados, seriam simplesmente obrigados a pagar os valores que já deveriam ter sido pagos quando iniciaram a utilização dos programas em análise.

Chegou-se então ao entendimento de que a indenização adequada nos casos de pirataria de *softwares* seria equivalente a dez vezes o valor de cada programa utilizado de forma irregular. O Superior Tribunal de Justiça chancelou esse entendimento, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CONTRAFAÇÃO. PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE). CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 102 DA LEI 9.610/98.

1. Ação de indenização ajuizada em 14.03.2003. Recurso especial concluso ao Gabinete em 20.08.2013.

2. Discussão relativa à adequação dos critérios utilizados para fixar a indenização devida, em razão da utilização ilegítima de softwares desenvolvidos pela recorrente.

3. A exegese do art. 102 da Lei de Direitos Autorais evidencia o caráter punitivo da indenização, ou seja, a intenção do legislador de que seja primordialmente aplicado com o escopo de inibir novas práticas semelhantes.

4. A mera compensação financeira mostra-se não apenas conivente com a conduta ilícita, mas estimula sua prática, tornando preferível assumir o risco de utilizar ilegalmente os programas, pois, se flagrado e processado, o infrator se verá obrigado, quanto muito, a pagar ao titular valor correspondente às licenças respectivas.

5. A quantificação da sanção a ser fixada para as hipóteses de uso indevido (ausente a comercialização) de obra protegida por direitos autorais não se encontra disciplinada pela Lei 9.610/98, de modo que deve o julgador, diante do caso concreto, utilizar os critérios que melhor representem os princípios de equidade e justiça, igualmente considerando a potencialidade da ofensa e seus reflexos.

6. É razoável a majoração da indenização ao equivalente a 10 vezes o valor dos programas apreendidos, considerando para tanto os próprios acórdãos paradigmáticos colacionados pela recorrente, como os precedentes deste Tribunal em casos semelhantes.

7. Recurso especial provido. (REsp 1403865/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em

Barros, M. A.; Moraes, M. A. L.

07/11/2013, DJe 18/11/2013) (grifos nossos)

“Nada obstante, deve ser indenizada a recorrente, porquanto o simples pagamento, pelo contrafator, do valor de mercado por cada exemplar apreendido, não corresponde à indenização pelo dano causado decorrente do uso indevido, e muito menos inibe a sua prática. Significa dizer que o contrafator, quando flagrado, terá apenas que pagar o valor que deveria ter expendido para usar legalmente o programa.

(...)

Efetivamente, a responsabilidade civil, como sistema de natureza complexa onde transitam uma série de finalidades sociais, que não se exaurem numa mera função compensatória, necessita de uma aplicação punitiva que traga ínsita não apenas o caráter compensador mas, ainda, o inibidor da prática do ilícito.

5. Assim, deve ser majorado o valor indenizatório fixado pelo acórdão recorrido em 10 (dez) vezes o valor de mercado de cada um dos programas indevidamente utilizados, nos termos dos precedentes deste STJ.¹¹ (grifos nossos)

No mesmo diapasão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E AÇÃO CAUTELAR DE VISTORIA. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. PROGRAMAS DE COMPUTADORES. AUSÊNCIA DE LICENÇA OU DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE. CONTRAFAÇÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM RESSARCITÓRIO. CARÁTER COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

- O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o mesmo conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais, que é regulada pela Lei n. 9.610/98.

- Estando configurada a utilização dos programas de computador, de titularidade da parte autora, sem a devida licença ou nota fiscal, e comprovada contrafação, impõe-se a condenação da parte ré a indenizá-la pelos prejuízos sofridos.

- O valor da indenização a ser fixada para casos envolvendo propriedade intelectual de programa de computador deve abarcar o não só caráter compensatório, a fim de repor o valor do produto adquirido indevidamente, como também o caráter punitivo, destinada a coibir a prática violadora dos direitos de propriedade intelectual.

- Não estando presentes valor da indenização pelo caráter punitivo, cabe o Tribunal determinar a sua incidência, com base nos parâmetros utilizados pelo STJ.

- Recurso conhecido e provido.

(TJ-PE, Relator: Stenio Neiva, Data de Julgamento: 30/04/2014, 1ª Câmara Cível) (grifos nossos)

Em trecho do voto do supracitado julgado, o Desembargador Relator complementou com as seguintes palavras:

“É possível constatar nas observações feitas e na perícia que há indícios da prática de pirataria, sobretudo porque foram instalados irregularmente os softwares, já que não foi apresentado de forma completa todas as licenças de uso e notas fiscais para os produtos da demandante. Destarte, quanto ao valor da indenização, entendo que a indenização a ser fixada para casos envolvendo propriedade intelectual de programa de computador deve abranger não só caráter ressarcitório, destinada a repor o valor do produto adquirido indevidamente, mas também o caráter punitivo, destinada a coibir a reiteração de práticas violadoras dos direitos de propriedade intelectual. Sendo assim, dou provimento apenas ao apelo para fazer incidir a indenização pelo dano causado, o que considero justo imputar a importância de 10 (dez) vezes o valor de cada programa não licenciado, conforme os parâmetros utilizados pelo STJ, com arrimo no art. 103, § único da Lei 9.610/98.” (Grifos nossos)

Paralelamente, o a Justiça de 1º Grau da Comarca de Recife-PE, também vem adotando idêntico posicionamento, conforme se depreende dos julgados expostos abaixo:

(...) JULGO PROCEDENTE a ação indenizatória ajuizada por MICROSOFT CORPORATION contra [...] para CONDENAR a requerida a pagar para as requerentes a importância correspondente a 10 (dez) vezes o valor de cada licença necessária a regularização dos programas. CONDENO-A, ainda, a arcar com o ressarcimento das despesas processuais antecipadas pelo autor em ambas as ações, incluindo-se os honorários periciais (ação cautelar) e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre os valores atualizados da condenação destes autos. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se o impulso das partes pelo prazo de seis meses. Constatada a inércia, remeta-se ao arquivo com baixa na

¹¹Resp 1.185.943 – RS Min. Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Julgamento em 15/02/11. DJ 18/02/11

Barros, M. A.; Moraes, M. A. L.

distribuição. Recife, 12 de fevereiro de 2016. J. J. Florentino D. Santos Mendonça Juiz de Direito PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO 2 FASOFT CORPORATION contra [...] para CONDENAR a requerida a pagar para as requerentes a importância correspondente a 10 (dez) vezes o valor de cada licença necessária a regularização dos programas. CONDENO-A, ainda, a arcar com o ressarcimento das despesas processuais antecipadas pelo autor em ambas as ações, incluindo-se os honorários periciais (ação cautelar) e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre os valores atualizados da condenação destes autos. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se o impulso das partes pelo prazo de seis meses. Constatada a inércia, remeta-se ao arquivo com baixa na distribuição. Recife, 12 de fevereiro de 2016. J. J. Florentino D. Santos Mendonça Juiz de Direito PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO Processo nº 0006472-44.2015.8.17.0001 12ª Vara Cível de Recife-PE (Grifos nossos)

(...) Julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização correspondente a dez vezes o valor de cada licença dos programas de computador utilizados indevidamente: * Windows Server 2003 - uma licença; * Windows Server (R) 2008 - uma licença; * Microsoft SQL Server 2008 R2 - uma licença; * Windows 7 Profissional - dez licenças; * Windows XP Professional - duas licenças; * Office Enterprise 2007 - duas licenças; * Office Professional Plus 2010 - dez licenças; * Máquinas que acessam o Windows Server 2008 - doze. Condeno-as, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. A liquidação da sentença deve ser procedida através da juntada dos comprovantes do valor de mercado das licenças de uso. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos arquivo geral. De acordo com a Instrução Normativa nº 13, de 25 de maio de 2016 (publicada no DJe do dia 27 de maio de 2016), o pedido de cumprimento de sentença apresentado a partir do dia 1º de julho de 2016 deve ser formulado através do Sistema PJe na forma do art. 2º da referida Instrução Normativa. Publique-se. Intime-se. Recife, 2 de junho de 2016. José Júnior Florentino dos Santos Mendonça Juiz de Direito Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Seção A da 32ª Vara Cível da Capital. Proc. 0061204-72.2015.8.17.0001. (grifos nossos)

(...) Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré,

ao pagamento de indenização correspondente a dez vezes o valor de cada licença dos programas de computador utilizados indevidamente: * Windows Server 2003 standart - uma licença; * Windows Server 2003 Enterprise - uma licença * Windows XP Professional - dezesseis licenças * Windows 7 Profissional - onze licenças; * Windows 8.1 Single Language - duas licenças * Microsoft Office 2003 Professional - sete licenças * Micro Office 2007 Enterprise - doze licenças * Microsoft Office 2010 Professional Plus - duas licenças * Adobe Photoshop Lightroom 3.0 - duas licenças * Adobe Photoshop CS4 Extended - uma licença * Máquinas que acessam o SQL Server 2008 R2 Standard (CAL) - dezessete licenças Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. A liquidação da sentença deve ser procedida através da juntada dos comprovantes do valor de mercado das licenças de uso. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos arquivo geral. De acordo com a Instrução Normativa nº 13, de 25 de maio de 2016 (publicada no DJe do dia 27 de maio de 2016), o pedido de cumprimento de sentença apresentado a partir do dia 1º de julho de 2016 deve ser formulado através do Sistema PJe na forma do art. 2º da referida Instrução Normativa. P.R.I Cumpra-se. Recife, 20 de outubro de 2016. Kathya Gomes Velôso Juíza de Direito PROCESSO Nº 0009031-71.2015.8.17.0001. 6ª Vara Cível de Recife-PE. (grifos nossos)

Dessa forma, demonstra-se como perfeitamente consolidado, na jurisprudência pátria e especialmente no Estado de Pernambuco, o entendimento de que o contrafator de *software* deve arcar com indenização equivalente a dez vezes o valor de cada programa pirateado, sob pena de se esvaziar a proteção legal conferida aos *softwares* no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentadas todas essas considerações acerca dos meandros dos direitos relacionados a *softwares* no ordenamento jurídico do Brasil, resta evidente que muito ainda precisa ser debatido e

Barros, M. A.; Moraes, M. A. L.

aprofundado, talvez até mais na conjuntura social do que sob a ótica jurídica.

É preciso incutir na mentalidade da sociedade a ética da propriedade de forma abrangente, no sentido de que os direitos de outrem devem ser respeitados não em virtude de eventuais sanções pelo desrespeito, mas em virtude que o respeito à propriedade alheia é a atitude ética e correta a ser tomada.

Ao mesmo tempo, é de grande valia a atuação do Poder Judiciário no intuito de repreender gravemente aqueles que persistem na prática criminosa da utilização de programas de computador piratas, arbitrando de forma perfeitamente razoável a indenização adequada a coibir e a punir essa conduta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo de Instrumento nº 288869.4/1-00**. Desembargador Dr. Morato de Andrade 24.03.03.. São Paulo: TJSP, 2003.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **AgRg no AREsp 114.167/RS**, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012. 2012.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo de Instrumento 331839-0**, 03/07/2014, Des. Rel. Bartolomeu Bueno. 2014.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **REsp 1278940/MG**, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 13/09/2012. 2012.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **REsp 1403865/SP**, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013. 2013.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Resp 1.185.943 - RS** Min. Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Julgamento em 15/02/11. DJ 18/02/11. 2011.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 2. ed., ref. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

BRASIL. Decreto N° 75.699, de 6 de maio de 1975. Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, Revista em Paris, a 24 de julho de 1971. **Diário Oficial da União**, Brasília, 9 mai. 1975. Disponível em: <<http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2007/10/decreto-75699.pdf>>.

DUVAL, Hermano. **Violação dos Direitos Autorais**. Rio de Janeiro, Borsoi, 1978.

GROSSI, Bernardo Menicucci. **PIRATARIA DE SOFTWARE: QUESTÕES DA NOVA JURISPRUDÊNCIA**. 2010. Disponível em <<http://www.ibdi.org.br/site/artigos.php?id=237>> . Acesso em 07 de novembro de 2016.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. **Lei n. 13.105 de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Brasília, 2015.

BRASIL. Presidência da República. **Lei no. 9.609/98, de 19 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre a Proteção da Propriedade Intelectual de Programa de Computador, sua Comercialização no País e das outras providências. Brasília, 1998. Disponível em: www.planalto.gov.br.

BRASIL. Presidência da República. **Lei no. 9.610/98, de 19 de fevereiro de 1998**. Lei de Direitos Autorais. Casa Civil. Brasília, 1998. Disponível em: www.presrepublica.jusbrasil.com.br.

PASSA, Jérôme. **Traité de droit de la propriété industrielle**. Paris: LGDJ, 2006.

Submissão: 22/11/2016

Aprovação: 18/12/2016