

RELATORA : **MINISTRA NANCY ANDRIGHI**
RECORRENTE : **NVL SOFTWARE E MULTIMÍDIA LTDA**
ADVOGADO : **MARCELO GANDELMAN E OUTROS**
RECORRIDO : **REINALDO DE PAULA MACHADO E OUTRO**
ADVOGADO : **NAZARETH RITA COUTO DE REZENDE**

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.*

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento. Os Srs. Ministros Castro Filho, Antônio de Pádua Ribeiro e Carlos Alberto Menezes Direito votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ari Pargendler.

Brasília (DF), 08 de maio de 2003(Data do Julgamento).

MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Relatora

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso especial em ação de conhecimento sob o rito ordinário interposto por NVL SOFTWARE E MULTIMÍDIA LTDA com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas 'a' e 'c' da Constituição Federal.

O ora recorrente propôs ação de conhecimento sob o rito ordinário contra REINALDO DE PAULA MACHADO e OUTRO, tendo por objeto a condenação dos réus ao pagamento de indenização (danos materiais e morais) decorrente de descumprimento de contrato de publicidade de *software*, caracterizado pela produção e comercialização indevida, pelos réus, dos programas de computadores (*softwares*) de propriedade dos autores.

O i. Juiz de primeiro grau, ao reconhecer que a produção e a comercialização indevida de *softwares* restaram devidamente provadas, julgou procedente em parte o pedido, para condenar os ora recorridos, com fulcro no art. 159 do CC, ao pagamento de danos materiais, fixados no valor correspondente ao total das receitas obtidas com a venda indevida (fls. 246/249).

O ora recorrente opôs embargos de declaração, acolhidos em parte pelo i. Juiz para sanar erro material (fls. 255/256).

Em seqüência, interpôs o ora recorrente recurso de apelação sob os seguintes argumentos: (a) o *quantum* fixado a título de indenização deve obedecer o art. 103, parágrafo único, da Lei nº. 9.610/98, uma vez que o *software*, por força de lei, possui natureza jurídica de direito autoral; e (b) deve ser acrescida à indenização a parcela referente aos danos morais.

O TJRJ (fls. 275/277) negou provimento ao recurso de apelação sob os seguintes fundamentos: (a) dada a controvérsia existente sobre a natureza jurídica do *software*, correta a aplicação do art. 159 do CC para a fixação da indenização por danos materiais; e (b) o dano moral não restou caracterizado, uma vez que a pirataria e a concorrência desleal não são capazes de afetar a imagem da pessoa jurídica.

Sustenta o ora recorrente, em suas razões de recurso especial, que o acórdão recorrido:

I - ao não fixar a indenização por danos materiais nos termos do que dispõe o art. 103, parágrafo único, da Lei nº. 9.610/98, violou esse dispositivo de lei e os arts. 7º, inc. XII da Lei nº. 9.610/98 e 2º, *caput*, da Lei nº. 9.609/98, uma vez que o *software* possui natureza jurídica de direito autoral; e

II - ao não admitir a condenação em danos morais, divergiu de

Superior Tribunal de Justiça

precedentes jurisprudenciais que admitem a reparação da pessoa jurídica por danos morais sofridos.

Não houve contra-razões (fl. 300).

A Presidência do TJRJ admitiu o recurso especial (fls. 301/302).

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL N° 443.119 - RJ (2002/0071281-7)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

VOTO

I - Do *quantum* a ser fixado a título de danos materiais

(violação aos arts. 7º, inc. XII e 103, parágrafo único, da Lei nº. 9.610/98 e 2º, *caput*, da Lei nº. 9.609/98)

As questões relativas à natureza jurídica do *software* e aos critérios legais aplicáveis para a definição do *quantum* a ser indenizado restaram devidamente prequestionadas no acórdão recorrido.

O *software*, ou programa de computador¹, como disciplinado em *leis específicas* (9.609/98 e 9.610/98), possui natureza jurídica de *direito autoral* (trata-se de 'obra intelectual', adotado o regime jurídico das *obras literárias*²), e não de *direito de propriedade industrial*.

Esse entendimento resulta não apenas da *exegese literal* dos arts. 7º, inc. XII da Lei nº. 9.610/98 e 2º da Lei nº. 9.609/98 e das expressivas contribuições de diversos doutrinadores³, mas também da interpretação, *a contrario sensu*, do dispositivo da lei de propriedade industrial (Lei nº. 9.279/96, art. 10, inc. V) que afasta a possibilidade jurídica de se requerer a *patente* de programa de computador, por não o considerar seja *invenção*, seja *modelo de utilidade*.

Se o direito de propriedade industrial, como positivado no Brasil, expressamente rechaça proteção ao *software*, não resta outra solução senão a de aceitá-lo enquanto modalidade de *direito de propriedade intelectual (autoral)*, pois do contrário ficaria o seu titular despidido de *qualquer proteção jurídica* a reprimir atos de contrafação.

1 - Lei nº 9.609/98, 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".

2 - Lei nº. 9.609/98, art. 2º: "O regime de proteção à propriedade intelectual de programas de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei".

3 - Orlando Gomes, Carlos Alberto Bittar e Antônio Chaves, dentre outros, como citado pelo ora recorrente às fls. 285/286.

Incluído, pois, o programa de computador no conceito de *obra*

Superior Tribunal de Justiça

intelectual (Lei nº. 9.610/98, art. 7º, inc. XII), deve-se considerar, para fins de quantificação dos danos materiais produzidos com a sua contrafação, a *lei especial* aplicável à espécie (Lei nº. 9.610/98, art. 103) e não a *regra geral* prevista no art. 159 do CC.

Isto porque o art. 103 prevê os critérios de sancionamento civil para a contrafação de obra *literária, artística ou científica*, e o programa de computador, por força do art. 2º da Lei nº. 9.609/98, está sujeito ao regime jurídico adotado para a *obra literária*.

Nos termos do dispositivo mencionado, a indenização por danos materiais, em não sendo possível definir a exata extensão da edição fraudulenta (como ocorre *in casu*), deve ser fixada no valor de 3.000 exemplares, acrescidos dos que foram apreendidos.

II - Da condenação em danos morais (dissídio jurisprudencial)

O TJRJ afastou a condenação em danos morais, ao fundamento de que a mera produção e comercialização fraudulenta do *software* não tem o condão de causar dano à imagem da pessoa jurídica, titular do direito de propriedade do programa de computador.

O ora recorrente, por sua vez, colacionou 4 (quatro) precedentes para a demonstração do dissídio.

O primeiro (E. n. 37 deste STJ) e o segundo (REsp nº. 13.575/SP) apenas estatuem que as indenizações a título material e moral são acumuláveis; não se prestam, assim, à caracterização da divergência. O terceiro, oriundo do STF, não foi comprovado.

O quarto, por fim, também não se presta à demonstração do dissídio, porque limita-se a reconhecer a reparabilidade da pessoa jurídica por dano moral sofrido, enquanto que o acórdão recorrido não o afastou por esse fundamento, mas porque a conduta ilícita praticada *in casu* não teve o condão de causar qualquer dano a título moral.

Ausente, em conseqüência, os requisitos específicos de admissibilidade do recurso especial fundado na alínea 'c' do permissivo constitucional.

Forte em tais razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para fixar a indenização por danos materiais no valor de 3.000 exemplares, acrescidos dos (exemplares) que foram apreendidos, se houver.

Em razão da sucumbência recíproca na ação de conhecimento, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,

Superior Tribunal de Justiça

estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que serão reciprocamente distribuídos, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o autor, ora recorrente, e de 20% (vinte por cento) para os réus, ora recorridos, devidamente compensados, conforme entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial n. 290.141/RS, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, julgado em 21/11/2001.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2002/0071281-7

RESP 443119 / RJ

Números Origem: 200113507688 21883 980011212146

PAUTA: 15/04/2003

JULGADO: 08/05/2003

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **ARMANDA SOARES FIGUEIREDO**

Secretária

Bela. **SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : NVL SOFTWARE E MULTIMÍDIA LTDA
ADVOGADO : MARCELO GANDELMAN E OUTROS
RECORRIDO : REINALDO DE PAULA MACHADO E OUTRO
ADVOGADO : NAZARETH RITA COUTO DE REZENDE

ASSUNTO: Civil - Responsabilidade Civil - Indenização

CERTIDÃO

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

"A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e, nessa parte, deu-lhe provimento."

Os Srs. Ministros Castro Filho, Antônio de Pádua Ribeiro e Carlos Alberto Menezes Direito votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ari Pargendler.

O referido é verdade. Dou fé.

Brasília, 08 de maio de 2003

SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO
Secretária