



Direito sem papel: STJ abre precedente em ação sobre pirataria de software

Spacca

No último dia 14 de maio, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no Agravo em Recurso Especial 154.864 um tema inédito envolvendo a proteção do direito de empresas estrangeiras quanto a defesa da propriedade intelectual sobre softwares em ações judiciais contra pirataria no Brasil.

A decisão do STJ é inédita em termos de diversas ações propostas, sobretudo por empresas norte-americanas que atuam no seguimento de desenvolvimento de softwares para reivindicar tutela de direitos sobre propriedade intelectual no Brasil. O STJ validou [decisão](#) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que acatou a tese sobre a inexistência entre a equivalência de direitos, também conhecida como princípio da reciprocidade, que está preceituada no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei do Software (Lei 9.609/98). O texto da lei é o seguinte:

"Lei, 9609/98, artigo 2 § 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."

Desta forma, o exame da equivalência de direitos dependerá de duas análises sobre a lei estrangeira: uma no campo da existência, que visa apurar se o direito estrangeiro, ou seja, a legislação do país de origem onde a empresa tem a sua sede possui lei equivalente; e outra no campo da aplicabilidade, ou seja, se a proteção dos direitos de propriedade intelectual no país estrangeiro é equivalente à proteção destes mesmos direitos no Brasil.

Segundo a Lei do Software, as empresas estrangeiras que ajuizarem no Brasil ações para reivindicar proteção à propriedade intelectual de programa de computador devem comprovar que o país onde tem sede, conceda aos brasileiros os direitos equivalentes. Ou seja, no processo recém-julgado, a Microsoft Corporation não comprovou em juízo que a legislação norte-americana confere a um brasileiro ou empresa brasileira acionada judicialmente, os direitos equivalentes para reivindicar a mesma proteção da propriedade intelectual nos Estados Unidos.

Na prática, posso afirmar que, salvo melhor juízo, esta reciprocidade de fato não existe, e, portanto não haveria meios de a Microsoft Corporation efetivar esta prova. Segundo a decisão do TJ-MG, que foi mantida pelo STJ mesmo sem a análise deste mérito, caberia à Microsoft Corporation fazer uma prova desta reciprocidade e esta obrigação não foi cumprida.

A decisão do STJ não analisou o mérito desta questão que havia sido tratada no TJ mineiro. A decisão do STJ foi para julgar improcedente o Recurso Especial proposto pela Microsoft, pois, ao meu ver, a empresa recorreu de forma processualmente equivocada optando pela interposição de Recurso Especial, sendo que o recurso próprio seria um Agravo Regimental. A decisão da relatora Nancy Andriighi





ênfatisou que o Recurso Especial é inadmissível quando couber, perante o tribunal de origem, recurso contra a decisão impugnada.

Esta decisão abre precedente para que outras empresas brasileiras que estejam ou vierem a ser demandas por suposta violação de propriedade intelectual de softwares por empresas estrangeiras, passem a exigir a comprovação do direito de reciprocidade no país de origem para garantir aos brasileiros os mesmos direitos de tutela de direitos. Se esta prova não for efetuada, ou o país cuja sede do demandante estrangeiro não assegurar aos brasileiros tal reciprocidade, segundo a Lei do Software brasileira o estrangeiro não terá a proteção à propriedade intelectual de programa de computador no país.

Em outro julgado recente, no dia 15 de maio de 2012, também envolvendo a Microsoft Corporation sobre pirataria de softwares, pela primeira vez, o STJ condenou a empresa a pagar indenização a empresa que foi alvo de cautelar de vistoria e por suposta irregularidade do licenciamento de softwares em decorrência de abuso de direito na hipótese de erro grosseiros na avaliação dos motivos que embasaram o ajuizamento da medida judicial.

A Turma julgadora do [REsp 1.114.889-DF](#), cuja relatoria foi do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entendeu de forma unânime ser devido o ressarcimento por danos morais no valor de R\$ 100 mil (cem mil reais), por abuso de direito, na hipótese de erro grosseiro na avaliação dos motivos que embasaram o pedido de realização de vistoria, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 5º, da Lei [9.609/1998](#).

No caso, a Microsoft Corporation ajuizou ação de vistoria com o intuito de verificar a utilização irregular de seus produtos. Após analisar 300 computadores, ficou comprovado que a empresa vistoriada sequer utilizava os programas da autora da cautelar. Verificado o erro grosseiro na avaliação das circunstâncias que embasaram o pedido de vistoria, o ajuizamento da cautelar constituiu abuso de direito e foi aplicada a sanção indenizatória prevista no artigo 14, parágrafo 5º, da Lei [9.609/1998](#). Ficou ressaltado que o entendimento ora firmado não determina a indenização sempre que a cautelar de vistoria tiver resultado desfavorável ao autor da ação. O dever de ressarcir o vistoriado ocorrerá nas hipóteses do dispositivo legal acima mencionado.

Esta decisão pode dar novos rumos a certas demandas que são ajuizadas para apuração de eventuais irregularidades de licenciamento de softwares, por meio de cautelar de vistoria, cuja avaliação prévia quanto a este suposto ilícito for mal formulada, pois a Lei do Software já assegurava o direito do acionado responsabilizar o autor da demanda por perdas e danos quando este agir de má-fé, espírito de emulação, capricho ou erro grosseiro. Ocorre que apesar da incidência destes eventuais equívocos até a presente data tinha sido pouco comum a adoção desta medida. Após esta decisão do STJ, certamente esta tendência poderá ser modificada.

Date Created

14/06/2012