

JUNHO 2015

n.º 3

# Propriedades intelectuais

## DOCTRINA

- ♦ Taça Google o Canon AEDE:  
una reforma desacertada  
*Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano*
- ♦ Fair Use na União Europeia  
(ou os estereótipos das Copyright Wars)  
*Tito Rendas*
- ♦ A impressão 3D e os direitos  
de propriedade intelectual – 1.ª Parte  
*Caroline Le Goffic*  
*Aude Vivès-Albertini*

## CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

- ♦ Direito de autor  
*António H. Gaspar*  
*Victor Castro Rosa*
- ♦ Direito da propriedade industrial  
*António Andrade*  
*João Paulo Mioludo*

## CARTAS DA LUSOFONIA

- Carta de Cabo Verde  
*Carmina Cardoso*
- ♦ Carta de Macau  
*Gonçalo Cabral*
- ♦ Carta de Moçambique  
*Télio Murrure*

## ACTUALIDADE

- ♦ Assinado o Protocolo entre os Hotéis  
e a GEDIPE/GDA
- ♦ Novas normas de direito de autor



UNIVERSIDADE  
CATÓLICA  
EDITORIA

# P

## Propriedades intelectuais

---

**DIRECÇÃO CIENTÍFICA**

Evaristo MENDES  
*Docente da Universidade Católica Portuguesa,  
Lisboa*

Henrique SOUSA ANTUNES  
*Professor da Universidade Católica Portuguesa,  
Lisboa*

Manuel OEHEN MENDES  
*Docente da Universidade Católica Portuguesa,  
Advogado, Porto*

Manuel LOPES ROCHA  
*Advogado, Lisboa*

**DIRECÇÃO DA PUBLICAÇÃO**

Miguel LOURENÇO CARRETAS  
*Director*

**REDACÇÃO**

Sofia VIVAS  
Filipa IGLESIAS

Com a colaboração de  
Solenne FLEYTOUX  
*Responsável do Departamento  
de Publicações IRPI*

**EDIÇÃO**

UNIVERSIDADE CATÓLICA EDITORA  
Palma de Cima  
1649-023 Lisboa — Portugal  
Tel. (351) 217 214 020  
fax (351) 217 214 029  
uce@uceditora.ucp.pt  
www.uceditora.ucp.pt

**COMITÉ EDITORIAL**

António ABRANTES GERALDES  
*Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça,  
Lisboa*

António MENEZES CORDEIRO  
*Professor Catedrático da Faculdade de Direito  
da Universidade de Lisboa*

António PINTO MONTEIRO  
*Professor Catedrático da Faculdade de Direito  
da Universidade de Coimbra*

Carlos MARTINS  
*Advogado e Agente Oficial da Propriedade  
Industrial, Maputo*

César BESSA MONTEIRO  
*Advogado, Presidente do Grupo Português  
da AIPPI, Lisboa*

Cláudia TRABUCO  
*Professora da Faculdade de Direito  
da Universidade Nova, Lisboa*

Eurico REIS  
*Juiz Desembargador do Tribunal da Relação  
de Lisboa*

Gonçalo Gil BARREIROS  
*Advogado, Porto*

Gonçalo CABRAL  
*Consultor Jurídico, Macau*

José Luís ARNAUT  
*Advogado, Lisboa*

Leopoldo CAMARINHA  
*Advogado, Viseu*

Luís BARRETO XAVIER  
*Docente da Universidade Católica Portuguesa,  
Lisboa*

Luís NUNES  
*Assistente-Regente da Faculdade de Direito  
da Universidade Católica de Angola*

Maria José COSTEIRA  
*Juíza de Direito, Lisboa*

Mário MONTE  
*Professor da Universidade do Minho, Braga*

Paula MEIRA LOURENÇO  
*Professora da Faculdade de Direito  
da Universidade de Lisboa*

Pedro VALE GONÇALVES  
*Advogado, Lisboa*

Pedro VERDELHO  
*Magistrado do Ministério Público, Lisboa*

Peter VILLAX  
*Empresário e inventor, Lisboa*

Ronaldo LEMOS  
*Advogado e Professor Universitário, Rio de Janeiro*

Victor CASTRO ROSA  
*Advogado, Lisboa*

Victor GAMEIRO DRUMMOND  
*Advogado e Professor Universitário, Rio de Janeiro*

**ASSINATURAS E VENDA**

UNIVERSIDADE CATÓLICA EDITORA  
Tel. (351) 217 214 020  
Fax (351) 217 214 029  
uce@uceditora.ucp.pt | www.uceditora.ucp.pt

JUNHO 2015

# Revista Propriedades intelectuais

---

## Ficha técnica

Proprietário: Chambre de Commerce et d'industrie de  
Région Paris Ile-de-France  
N.º de Registo na E.R.C.: 126484  
N.º de contribuinte: 510367151  
Editor: Juris Prop – Edições Jurídica, Lda.  
Morada: Av. Sidónio Pais, 20, R/C Dt.º 1050-215 Lisboa  
Diretor: Miguel Lourenço Carretas  
Tiragem: 300 exemplares  
Periodicidade: bianual  
Sede da Redacção: Av. Sidónio Pais, 20, R/C Dt.º  
1050-215 Lisboa

Edição: Universidade Católica Editora  
Revisão editorial: António Brás  
Composição: acentográfico  
Impressão e acabamento: Europress  
Data: junho 2015  
Depósito Legal: 376884/14  
ISSN: 2183-2919



un centre de recherche de la  
 CCI PARIS ILE-DE-FRANCE

**DOCTRINA**

---

- 5 ♦ **Tasa Google o Canon AEDE: una reforma desacertada**  
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano
- 26 ♦ **Fair Use na União Europeia (ou os estereótipos das *Copyright Wars*)**  
Tito Rendas
- 40 ♦ **A impressão 3D e os direitos de propriedade intelectual – 1.ª Parte**  
Caroline Le Goffic  
Aude Vivès-Albertini

**CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA**

---

- 56 ♦ **Direito de autor**  
António H. Gaspar  
Vitor Castro Rosa
- 89 ♦ **Direito da propriedade industrial**  
António Andrade  
João Paulo Mioludo

**CARTAS DA LUSOFONIA**

---

- 111 ♦ **Carta de Cabo Verde**  
Carmina Cardoso
- 114 ♦ **Carta de Macau**  
Gonçalo Cabral
- 116 ♦ **Carta de Moçambique**  
Télio Murrure

**ACTUALIDADE**

---

- 118 ♦ **Assinado o Protocolo entre os Hotéis e a GEDIPE/GDA**
- 121 ♦ **Novas normas de direito de autor**



## *Nota da Direção*

A partir deste número da nossa revista, o nome do Dr. Telmo Vilela deixa de figurar como seu Diretor-adjunto. A razão prende-se com a assunção de novas e relevantes funções no Instituto Europeu de Patentes que, compreensivelmente, aconselham a sua desvinculação da Direção. Trata-se de uma saída que representa, tão só, um “até já” deste nosso prezado colega e amigo, a quem desejamos as maiores felicidades no exercício das novas funções, voto este acompanhado de um profundo agradecimento pelo seu empenho neste projeto de que foi fundador.



## Tasa Google o Canon AEDE: una reforma desacertada\*

RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO  
ADVOGADO

**Sumario** 1. Introducción: Las tesis que mantengo. 2. Falta de justificación de la excepción. 3. La excepción es contraria al derecho de la unión y al Convenio de Berna. 4. La falta de notificación a la comisión europea. 5. La improcedencia de una compensación equitativa. 6. Ampliación injustificada de la gestión colectiva obligatoria. 7. El carácter irrenunciable de la compensación equitativa. 8. Renuncia a la exigencia de altura creativa para apreciar la existencia de obra. 9. Conclusiones.

### Resumen

El objeto de este artículo es ofrecer un estudio crítico sobre la reforma introducida por la Ley 21/2014 en relación con la agregación de noticias en línea.

### Abstract

This article aims to give a critical analysis of the amendment introduced by Law 21/2014 regarding online news aggregation.

### Palabras Clave

Agregación de noticias en línea, limitación legal, compensación equitativa irrenunciable, gestión colectiva obligatoria, revista de prensa.

### Keywords

online news aggregation, statutory limitation, unwaivable equitable compensation, mandatory collective management, press reviews.

### 1. Introducción. Las tesis que mantengo

La reciente Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, publicada en el BOE, de 5 de noviembre, introduce un nuevo artículo 32.2 en aquel, dividido en dos párrafos. En ellos se regulan dos nuevas excepciones o limitaciones a la propiedad intelectual en relación con la actividad de los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos periodísticos, así como con la actividad de los prestadores de servicios electrónicos de búsqueda de contenidos en la Red respectivamente.

Se trata de una modificación, a instancia, según parece, de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que fue introducida a última hora en el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno a las Cortes Generales para su tramitación<sup>1</sup>, y cuya redacción permaneció tal cual durante la misma, a pesar del vivo debate suscitado sobre su oportunidad, así como de las diversas enmiendas de la oposición, especialmente por lo que se refiere a la primera excepción, la contemplada en el párrafo 1.º

El párrafo 2.º establece una excepción para la búsqueda y puesta a disposición del público de palabras aisladas en los contenidos periodísticos divulgados en la Red, siempre que se produzca sin finalidad comercial, se limite a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda e incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.

En cambio, la excepción recogida en el párrafo 1.º, la referida a la agregación de contenidos, se complementa con el pago de una compensación equitativa a cargo de los prestadores de servicios que se benefician de ella y a favor de los editores o demás titulares de derechos sobre los contenidos, compensación que se considera irrenunciable y cuya recaudación se encomienda a las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Hasta el presente la agregación de contenidos de fragmentos periodísticos en la Red se producía libremente por parte de los prestadores de servicios electrónicos, sin necesidad de autorización alguna, en el bien entendido de que quienes no quisieran permitirlo podían impedirlo mediante la utilización de ficheros *robots.txt*. Ello sentaba las bases para el funcionamiento normal de un posible mercado de intercambio entre los prestadores del servicio de agregación y los editores de los contenidos de prensa objeto del mencionado servicio.

La excepción del nuevo artículo 32.2, párrafo 1.º, LPI constituye una intervención injustificada del legislador en dicho mercado, que redundará en perjuicio del servicio de agregación y, consecuentemente, en perjuicio también de los editores de prensa, a quienes se pretende favorecer. El

\* Artículo escrito por encargo de Google Inc.

1. De ahí que en el Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia al que se hace referencia en el epígrafe siguiente se justifique su emisión por no haber tenido la oportunidad de pronunciarse sobre tal modificación concreta en el momento de informar el Proyecto de Ley.

gravamen del servicio con la imposición a los prestadores del mismo del pago de una compensación equitativa irrenunciable distorsiona el funcionamiento del mercado y crea una barrera de acceso al mismo. Constituye un obstáculo a la prestación del servicio.

Con esta medida el legislador español ha pretendido copiar al legislador alemán en su voluntad de favorecer a los editores de prensa frente a los prestadores del servicio de agregación, tratando de articular esa voluntad por un cauce jurídico distinto con el fin de salvar los inconvenientes que la puesta en práctica del sistema alemán ha puesto de relieve. Desgraciadamente el resultado es manifiestamente desacertado, no sólo desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista estrictamente jurídico. Cabe vaticinar que probablemente los editores de prensa no conseguirán la nueva fuente de ingresos pretendida en la medida esperada. Cabe afirmar que esta modificación legislativa constituye objetivamente un ataque a nuestro sistema de propiedad intelectual.

Lo que se presenta como una nueva excepción en favor de la libertad de información frente a la propiedad intelectual, principalmente frente al derecho del autor, no es en verdad tal, sino que constituye una restricción a la excepción previamente vigente en nuestro Derecho para las reseñas de prensa, precisamente en aras del respeto debido a la libertad de información. Con el nuevo artículo 32.2, párrafo 1.º, LPI las reseñas de prensa *on-line* han pasado a ser *forzosamente* de pago, mientras que las reseñas de prensa *off-line* continúan disfrutando de la excepción plena, que continúa vigente para ellas. Siguen siendo libres y siguen siendo libres de pago. Con el nuevo artículo 32.2, párrafo 1.º, LPI las reseñas de prensa *on-line* no podrán acompañarse de las imágenes y fotografías correspondientes, salvo autorización de los titulares de derechos sobre las mismas, mientras que las reseñas de prensa *off-line* podrán acompañarse de imágenes y fotografías sin necesidad de autorización y sin necesidad de pagar.

El límite a favor de las reseñas de prensa derivado del artículo 32.1, párrafo 2.º, LPI se corresponde con la excepción establecida por el artículo 10.1 y 3 del Convenio de Berna para las citas de artículos periodísticos bajo la forma de revista de prensa, que comprende todo tipo de obras y todos los derechos de explotación. También se corresponde con la excepción o limitación prevista en el artículo 5.3.d) de la Directiva 2001/29/CE para las citas con fines de crítica o reseña, interpretada de acuerdo con la obligación que tiene la Unión Europea de respetar el Convenio de Berna, como firmante del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor (TODA). Semejante interpretación conforme obliga a una transposición del mencionado artículo 5.3.d) a los ordenamientos de los estados miembros en la medida necesaria para complementar el artículo 10.1 y 3 del Convenio de Berna, y, concretamente, para dar entrada en los mismos a la excepción de citas de artículos periodísticos bajo la forma de revistas prensa. Y ello, a pesar de que semejante interpretación sea contraria al tenor literal del artículo 5.3, *ab initio*, que induce a entender – como así es en principio para todas las demás excepciones contempladas en el artículo 5.2, 3 y 4 de la

Directiva – que la transposición de las dichas excepciones es voluntaria para los estados miembros.

De lo anterior resulta que nuestro legislador ha incurrido con el artículo 32.2, párrafo 1.º, LPI en un incumplimiento del Convenio de Berna y de la Directiva 2001/29/CE, que no prevén restricción alguna semejante a la introducida por aquél con respecto a la excepción que permite libremente, sin necesidad de autorización, la reseña de prensa, sin pago de compensación alguna.

Además esa restricción que el nuevo artículo 32.2, párrafo 1.º, LPI introduce en la excepción del artículo 32.1, párrafo 2.º, LPI constituye una infracción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al suponer un desconocimiento de la libertad de información reconocida en el artículo 10.1 de la misma, y una falta de respeto al principio de proporcionalidad que la doctrina del Tribunal de Luxemburgo exige a los estados miembros a la hora de trasponer las Directivas en materia propiedad intelectual con el fin de garantizar un justo equilibrio entre los diversos derechos fundamentales reconocidos por el Derecho comunitario.

Por otra parte, el Gobierno español no ha notificado a la Comisión de la Unión Europea esta modificación de la Ley, incumpliendo así el procedimiento de información previsto por la Directiva 98/34/CE para las normas relacionadas con los servicios de la sociedad de la información en aras de preservar la unidad del mercado interior. Semejante incumplimiento determina que la modificación introducida por el artículo 32.2., párrafo 1.º, LPI, no vincula a los particulares, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión.

Es cierto que la Directiva 2001/29/CE permite en principio introducir una compensación equitativa como contrapeso a la transposición de las excepciones que establece no sólo en aquellos supuestos en los que expresamente lo prevé, como ocurre en el artículo 5.2. a), b) y e), sino también en cualesquiera de las demás excepciones posibles, de acuerdo con la idea de que la Directiva fija un tope máximo de excepciones que no cabe superar, pero que sí admite una transposición parcial o limitada de las mismas. Como ya hemos visto, esa posibilidad estaría vedada en el caso de la excepción correspondiente al artículo 5.3.d) por razón del respeto debido al Convenio de Berna. Pero, en cualquier caso, habida cuenta de la función compensatoria del daño causado por una excepción a los titulares de derechos como consecuencia de la excepción, es necesario, para que la misma tenga sentido e incluso para que la misma pueda ser cuantificada, que la excepción cause, en efecto, un daño. Así queda claramente explicado en la Exposición de Motivos tanto de la Directiva 2001/29/CE como de la Directiva 2012/28/CE (sobre *obras huérfanas*). Así lo ha reconocido expresamente la jurisprudencia comunitaria en relación con la compensación equitativa por copia privada, que establece directamente el artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE. Y así consta expresamente en nuestro propio Ordenamiento, tanto en el derogado artículo 25 LPI, como en la disposición adicional 10.ª 3 del Real Decreto-ley 20/2011, que atribuyó a los Presupuestos Generales del Estado el pago de dicho compensación equitativa por la copia privada, como en el nuevo artículo 25 LPI, derivado también de la Ley 21/2014.



En el caso de esta compensación equitativa introducida por el nuevo artículo 32.2, párrafo 1.º, LPI, se plantea una doble dificultad. Y es que, en primer lugar el legislador no ha previsto el procedimiento de determinación de la misma. Hay que tener en cuenta que no se trata de un supuesto de remuneración, y que, consecuentemente, esa compensación no puede quedar incluida en las tarifas de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual a las que se encomiende su recaudación. Pero es que, además —y esto es lo más importante— resulta imposible cuantificar un daño inexistente o inapreciable (así lo entendía y lo sigue entendiendo nuestro artículo 25 LPI con respecto a este último a la hora de calcular la compensación por copia privada). Y ese es el caso de las agregaciones de prensa en la Red: no sólo no causan daño a los titulares, sino que incluso benefician a los titulares de derechos sobre los contenidos periodísticos reseñados en las agregaciones, al propiciar las visitas a sus propias páginas web. De manera que a la hora de cuantificar la compensación la misma se revela como un cauce encubierto, pero manifiesto, de enriquecimiento sin causa de los editores de prensa respaldado por el legislador.

Con el objetivo de alcanzar la máxima eficacia en la recaudación de esa compensación equitativa que el artículo 32.2, párrafo 1.º, LPI impone a los a los prestadores del servicio de agregación de contenidos periodísticos en la Red, se caracteriza aquella como irrenunciable y se somete a una recaudación colectiva obligatoria encomendada a las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Ello supone ampliar injustificadamente el ámbito de aplicación de la gestión colectiva obligatoria, en contra de su carácter excepcional. Un pleno respeto de la propiedad intelectual debe ir acompañado de la legitimación del titular del derecho para exigir la satisfacción del mismo por parte de quienes utilizan obras y prestaciones protegidas. De manera que la regla debe ser la gestión colectiva voluntaria, excepcionada únicamente cuando no haya otro remedio porque la gestión individual resulte manifiestamente inviable. Sin embargo, ello no es el caso. La pretendida irrenunciabilidad de la compensación equitativa no justifica la imposición de una gestión colectiva obligatoria. Tanto nuestro Derecho como el Derecho comunitario reconocen supuestos de derechos de propiedad intelectual irrenunciables y que, sin embargo, son de gestión individual o colectiva voluntaria. Y es que el carácter irrenunciable de un derecho de propiedad intelectual y su gestión colectiva obligatoria no son inseparables.

Un derecho se caracteriza como irrenunciable cuando no se quiere que su titular pueda disponer de él. Con ello se pretende normalmente proteger a su titular, por la importancia del derecho y/o por la debilidad de aquél con respecto al juego del mercado. En la propiedad intelectual ello se aplica en ocasiones a los autores y a los artistas. En cambio no se aplica normalmente ni a productores ni a editores. En el artículo 32.2., párrafo 1.º, LPI la compensación equitativa es irrenunciable para los editores de periódicos, pero no para los auténticos autores del contenido de los periódicos, que son los periodistas. Ellos son, llegado el caso, los auténticos sujetos débiles del mercado de la agregación de contenidos. Y, sin embargo, se parte de su exclusión, como regla general, con respecto a la compensación equitativa que se establece a cargo de los prestadores del servicio de agregación. La compensación equitativa irrenunciable para los editores se

basa en la previa renuncia a la misma de los titulares originales de los contenidos periodísticos, sus creadores, en favor de esos editores. Si lo que se quiere es proteger al creador de la obra, que ciertamente es el sujeto más débil, lógico es que la compensación equitativa se hubiese establecido, y con carácter irrenunciable, a favor de él. La irrenunciabilidad de la compensación equitativa carece en cambio de esa posible justificación en el caso de los editores de periódicos. Al menos se podría haber llegado a una atribución compartida de aquella en favor de periodistas y editores de prensa (irrenunciable para los primeros), como se hace en el caso de la compensación equitativa por copia privada de libros, así como en la compensación equitativa que se establece también en el nuevo artículo 32.4 LPI (irrenunciable aquí para los dos).

Conviene observar que, a diferencia con lo que ocurre en principio en el artículo 32.2, párrafo 1.º, LPI, en los otros dos supuestos en los que nuestra Ley de Propiedad Intelectual establece una compensación equitativa irrenunciable, en el artículo 25 para autores y artistas, intérpretes o ejecutantes, y en el artículo 32.4 para autores y editores, ello no impide que beneficiarios de la excepción y titulares de los derechos no puedan llegar a un previo acuerdo sobre la utilización de la obra o servicio protegido que excluya el pago de la compensación en cuestión. De manera que la misma termina operando como una solución subsidiaria para el caso en que previamente no se llegue a un acuerdo.

Por último, importa destacar que difícilmente los fragmentos no significativos de contenidos periodísticos pueden alcanzar altura creativa suficiente para merecer la protección del derecho de autor, y ello a pesar de que el Tribunal de Luxemburgo ha admitido que un pasaje o extracto de once palabras procedentes de artículos periodísticos puede llegar a ser original. La excepción, recogida tanto en el artículo 10.1 y 3 del Convenio de Berna, como en el artículo 5.3.d) de la Directiva 2001/29/CE en su interpretación conforme, que se ha apuntado, como en el artículo 32.1, párrafo 2.º, LPI, en favor de las reseñas de prensa responde ciertamente al valor concedido a la libertad de información frente a la propiedad intelectual, pero también a la duda de que esas reseñas puedan ser consideradas dignas de protección por el derecho de autor; duda que aclaran rechazando semejante consideración. En cambio, el nuevo artículo 32.2. párrafo 1.º, LPI adopta la posición contraria y solventa la duda reconociendo tácitamente que las reseñas de prensa tienen suficiente originalidad o altura creativa para ser protegidas por el derecho de autor. De ahí la necesidad de satisfacer a los titulares del (existente) derecho de autor sobre las reseñas una compensación equitativa que sirva para compensar el daño sufrido como consecuencia de la excepción, basada únicamente en la libertad de información. Por ello, cabe decir que el nuevo artículo 32.2, párrafo 1.º, LPI, además de infringir el Convenio de Berna y el Derecho comunitario, atenta contra la esencia del derecho de autor al rebajar la altura creativa mínima exigible para admitir la existencia de originalidad suficiente y atribuir la calificación de obra a una creación.

Huyendo de ese error, es por lo que el legislador alemán, teniendo en cuenta el rigor de su propia doctrina nacional por lo que se refiere a la exigencia de altura creativa, ha optado por establecer un nuevo derecho conexo *ad hoc* que

permita a los editores de prensa negociar una licencia para la agregación de contenidos de prensa en la Red. Lo que ciertamente supone seguir respetando una exigencia de altura negativa superior a la de las reseñas periodísticas, pero constituye un fraude del Derecho comunitario y del Convenio de Berna de acuerdo con lo anteriormente expuesto. Un fraude de ley, que, para mayor inri, ha conseguido un efecto económico totalmente contrario al previsto en el mercado alemán de las agregaciones periodísticas, según parece.

## 2. Falta de justificación de la excepción

Cabe cuestionar la necesidad de la excepción, así como la oportunidad o conveniencia de esa compensación equitativa que el nuevo artículo 32. 2, párrafo 1.º LPI impone a los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos. Las razones para ello quedan recogidas en el Informe/Propuesta emitido al respecto el 16 de mayo de 2014 por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia<sup>2</sup>.

En principio, los titulares de las publicaciones objeto de la agregación de contenidos de fragmentos de las mismas tienen la posibilidad de impedir esa actividad de agregación. Para ello basta que el titular utilice un fichero *robots.txt*<sup>3</sup> para impedir o controlar el rastreo de cualquier buscador y la consiguiente agregación de noticias<sup>4</sup>. Depende pues de la voluntad de esos titulares llegar a acuerdos con los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos para que éstos puedan incorporar a su servicio fragmentos de los contenidos divulgados a través de su web. En principio ambas partes se encuentran en la situación de previa libertad de quien acude al mercado para satisfacer sus intereses a través del intercambio de bienes y servicios. En ese escenario importa poner de relieve que los intereses de los diversos titulares de los contenidos, sean o no editores, no tienen por qué ser coincidentes u homogéneos. Lo mismo cabe decir por lo que se refiere a los prestadores de servicios electrónicos de agregación. Lo que quiere decir que, como ocurre en cualquier mercado abierto, en determinadas condiciones y frente a determinados interlocutores algunos llegarán a acuerdos de autorización o licencia mientras que otros no los alcanzarán. Existen pues las bases para la libertad de contratación que garantiza el funcionamiento del mercado.

Dentro de esa variedad de intereses las situaciones pueden ser muy distintas. Habrá titulares de contenidos que sean reticentes a autorizar la agregación de los mismos, o que incluso decididamente no quieran, mientras que habrá otros que sean propicios a ello, o que incluso decididamente lo quieran; todo ello en función de las características y ofertas de las empresas dedicadas a la búsqueda y agregación de noticias en la Red. Éstas, a su vez, tendrán mayor, o menor, o ningún interés en la búsqueda y agregación de las mismas en función de la materia propia de los contenidos, en función de su calidad, en función de su procedencia, es decir, de su titular. Ello se reflejará en el precio que puede ser más o menos elevado en un sentido o en otro, o inexistente, en función de la intensidad del interés de cada parte.

Entender que el mercado resultante de esa confrontación de intereses es un mercado de *compraventa* de contenidos resulta inadecuado porque el mismo es más amplio y variado, de manera que puede comprender la *compraventa* (arrendamiento) de servicios de búsqueda y agregación de contenidos, así como la *permuta* o *intercambio* de contenidos por servicios de agregación sin mediar precio complementario alguno.

El acceso a la agregación de fragmentos que proporcionan los prestadores de servicios electrónicos tiene poco que ver con el acceso directo al contenido completo puesto a disposición en la página web por su titular, salvo que lo primero sirve de anuncio o publicidad de lo segundo. De manera que el primer acceso no supone en ningún momento una restricción en términos cuantitativos del segundo. Es más, el primer acceso potenciará en principio el número de accesos directos a la página web del editor o titular del contenido del que se haya extraído el fragmento. Por muy significativo que sea el fragmento serán muchos más los que accedan a la página web del editor a partir del enlace asociado normalmente al fragmento que los que dejen de acceder a aquella como consecuencia de su lectura del fragmento. Lo que parece innegable es que, incluso admitiendo que parte de los lectores de la agregación de noticias se conforman con la misma y no acceden a las páginas web originarias de los contenidos para leer las noticias completas, el número de *visitantes* de estas últimas se incrementará en mayor o menor grado que el previamente (antes de que comenzase a funcionar el servicio de agregación de noticias) existente<sup>5</sup>.

Si esto es cierto incluso para los editores con fuerte implantación en el mercado y consecuentemente en la Red, mucho más lo es todavía para aquellos editores o titulares de contenidos con escasa presencia en una y otra. En estos últimos casos la búsqueda y agregación de sus contenidos constituye hoy en día un instrumento especialmente eficaz para darse a conocer por el público, que pasará del fragmento agregado al texto completo en la página web de aquellos

2 Accesible en <http://www.cnmec.es>

3 *Robots Exclusion Standards Protocols*.

4 Como se ha puesto de relieve, la puesta a disposición en abierto (sin medida tecnológica alguna de restricción de acceso) de una obra en la Red puede considerarse como una autorización implícita. Lo que cabe deducir del caso *Svensson*, así como de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo alemán en los casos *Paperboy*, *Vorschaubilder I* y *Vorschaubilder II* (sentencias de 17 de julio de 2003, de 29 de abril de 2010 y de 19 de octubre de 2011). Fernando CARBAJO CASCÓN. *Enlaces de prensa (press linking): entre la flexibilización y la regulación del derecho de autor en la era digital*. Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual. Núm. 47. 2014, pgs. 41-42. Aunque el mencionado autor se muestra reticente más adelante en el propio trabajo con respecto a la aplicación de esa tesis a la agregación de noticias.

Crítico con la Sentencia se manifiesta Rafael SÁNCHEZ ARESTI en su comentario a la misma. *La provisión de enlaces en Internet y el derecho a puesta a disposición del público*. Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual. Núm. 46. 2014, pgs. 43-95.

5 Que ello es así lo acredita la conducta de la mayoría de los editores de periódicos alemanes, a la que más adelante me referiré al final de este epígrafe, cuando se les ha ofrecido la posibilidad de seguir aprovechándose del servicio siempre que renunciasen a la remuneración equitativa que les concede la Ley de propiedad intelectual a partir de su modificación en este punto por la una Ley de 1.º de marzo de 2013.



primero, y que posteriormente buscará quizá, en su caso, directamente esa página web que antes desconocía. De lo que resulta que los accesos directos a las páginas o sitios web de los titulares de contenidos *periodísticos* aumentarán como consecuencia del rastreo y agregación de esos contenidos realizados por los prestadores de servicios electrónicos en todos los casos, y en ocasiones de manera sustancial.

Lógicamente ese aumento repercutirá positivamente en la difusión de esos contenidos *periodísticos* y consecuentemente en los rendimientos que sus titulares puedan obtener a través de la publicidad.

Cierto que, a diferencia de lo que se establece en la excepción o limitación recogida en el artículo 32.2, párrafo 2.º, en el párrafo 1.º no se exige que “la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos”. Sin embargo esta diferencia carece de relevancia en la práctica, ya que los prestadores de servicios de agregación acompañan normalmente, como ya he indicado, la puesta a disposición de los fragmentos en cuestión con un enlace a las páginas de origen de los mismos<sup>6</sup>.

Todo lo expuesto lleva a la conclusión de que no se llega a ver qué sentido debería tener la destrucción de un mercado de las características descritas, que puede funcionar satisfactoriamente para todos los participantes en él, proporcionando un servicio socialmente útil<sup>7</sup>. Destrucción del mismo que se produce como consecuencia de la incorporación por el legislador de una limitación o excepción en nuestra Ley de Propiedad Intelectual con las características que se establecen en el nuevo artículo 32.2, párrafo 1.º

Como veremos más adelante, esta nueva excepción no sólo es cuestionable en principio por constituirse sobre contenidos de cuya protección por la propiedad intelectual cabe dudar, sino por ser manifiestamente contraria al sistema de excepciones o limitaciones aprobado por el Derecho de la Unión y por el Convenio de Berna, además de incrementar indebida e innecesariamente la gestión colectiva de la propiedad intelectual, en contra de la legitimación que naturalmente corresponde a los titulares de derechos para ejercerlos.

Pero lo más criticable de la misma es la injerencia en el mercado que la misma significa y las consecuencias perturbadoras que de ella resultan para el ejercicio de la autonomía privada en aquel y para la satisfacción de quienes acuden al mismo. Baste con mencionar lo llamativo que resulta que quien desee autorizar con carácter general y por las razones que sean<sup>8</sup> la utilización o el disfrute de sus obras no pueda hacerlo renunciando también a cualquier compensación equitativa<sup>9</sup>. Pero la consecuencia principal es mucho más grave, ya que la excepción o limitación se transforma en verdad, a través de la compensación equitativa irrenunciable, en una barrera al libre desarrollo de un servicio —el de agregación de noticias— cuya utilidad y demanda sociales resultan incuestionables, contraria a los pilares de la Unión Europea como espacio de libertad de intercambio de bienes y servicios.

La barrera dará lugar a la expulsión del mercado de todos los prestadores de servicios de agregación que no estén en condiciones de asumir el sobrecoste de esa compensación equitativa. Y además, la barrera impedirá el acceso al mercado de quienes no puedan afrontar este nuevo sobrecoste. Con lo que la excepción se transformará en fuente de discriminación entre los que se encuentran ya activos en el

mercado de este servicio y los que pretendan incorporarse al mismo. Existe pues la posibilidad de que el mercado de la agregación de servicios deje de existir o quede seriamente distorsionado en contra del interés de sus usuarios, que se corresponde con el interés de la sociedad por preservar su derecho a la información, que —no se olvide— constituye un derecho fundamental en los estados miembro de la Unión Europea, y, por supuesto, en España<sup>10</sup>.

La excepción *a favor* de la agregación de contenidos constituye realmente un instrumento *en contra* de la agregación de contenidos.

Este juicio negativo inicial de carácter general se acentúa a la hora de analizar algunas características esenciales de esta excepción o limitación, que persigue —ya se ha apuntado— garantizar *ex lege* unos ingresos a los titulares de contenidos *periodísticos* (informativos, de creación de opinión pública o de entretenimiento) a cambio de permitir *ex lege* que los prestadores de servicios electrónicos puedan rastrear y agregar fragmentos de esos contenidos.

6. A lo que hay que añadir que tales enlaces no necesitan ni de autorización ni de limitación o excepción *ad hoc* alguna, de acuerdo con la STJUE de 13 de febrero de 2014 (asunto C-466/12 – caso *Svensson*), puesto que, tratándose de comunicación pública, la misma no incorpora un público nuevo con respecto al tenido ya en cuenta por los titulares de la página web enlazada cuando autorizaron la comunicación inicial, es decir, el acceso libre a la misma.

Doctrina que reitera el TJUE en su Auto de 21 de octubre de 2014 (asunto C-348/13 – caso *BestWater*): “Le seul fait qu'une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d'un lien utilisant la technique de la «transclusion» («framing»), [...] ne peut pas être qualifié de «communication au public», au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE [...] dans la mesure où l'œuvre en cause n'est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d'origine”. [El mero hecho de que una obra protegida, disponible libremente en un sitio de Internet, quede integrada en otro sitio de Internet mediante un enlace que utilice la técnica del *enmarcado* (*framing*), [...] no puede ser calificado de *comunicación pública* en el sentido del artículo 3, párrafo 1, de la directiva 2001/29/CE [...] en la medida en la que la obra en cuestión no es ni transmitida a un público nuevo ni comunicada mediante un cauce técnico específico, diferente del propio de la comunicación originaria – traducción propia].

7. Como explica Fernando CARBAJO CASCÓN, no se puede contemplar el servicio de agregación de noticias como una mera actividad parasitaria con respecto a los editores de periódicos, sin tener en cuenta los propios costes de aquella y, sobre todo si se trata de un servicio socialmente útil, que, consecuentemente, convendría fomentar, y no obstaculizar mediante nuevas barreras creadas *ad hoc* a partir de una hipotética defensa de la propiedad intelectual. Vid. *Enlaces de prensa (press linking) entre la flexibilización y la regulación del derecho de autor en la era digital*, en pe.i. Revista de Propiedad Intelectual, núm. 47. 2014, pgs. 25-26.

8. Así, por ejemplo, quienes participen en el movimiento del llamado *copyleft* o *conocimiento libre*, favorable al acceso abierto a las obras y prestaciones protegidas a través de licencias tipo *Creative Commons*.

9. Resulta chocante que se pueda distribuir o poner a disposición prensa gratuitamente, pero no se pueda autorizar la agregación de su contenido gratuitamente también.

10. Vid. el artículo 10.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 10.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 20.1.d) CE.

Parece que el legislador español ha seguido el ejemplo del legislador alemán con la voluntad de hacer partícipes a los editores de periódicos de ese nicho de negocio derivado de una explotación secundaria del contenido de aquellos. Lo que se ha pretendido asegurar por otra vía que la adoptada por aquel con su Ley de 1.º de marzo de 2013 de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual para evitar que su propósito pueda quedar desactivado, como en Alemania, por la reacción de los prestadores de servicios de agregación. Probablemente ha querido evitar que estos conminen a los editores a renunciar a cobrar nada por el servicio de *agregación de noticias* mediante la amenaza de retirar sus respectivas publicaciones del servicio<sup>11</sup>. A tal efecto el legislador español ha sustituido el sistema alemán de conceder a los editores un nuevo derecho conexo que les permite obtener una remuneración equitativa de los prestadores de servicios de agregación a cambio de la licencia, por este sistema de establecer una excepción o limitación que autorice la agregación a cambio de una compensación equitativa irrenunciable con un régimen de recaudación colectiva obligatoria. El punto de partida y la finalidad perseguida es el mismo en ambos casos, pero mientras la *solución alemana* deja todavía un margen, aunque distorsionado, a la negociación<sup>12</sup>, y además, respeta las reglas y principios de la propiedad intelectual<sup>13</sup>, en cambio, la *solución española* no deja en principio margen alguno a la negociación (y, por ende, al mercado), y además, es manifiestamente incorrecta, desde el punto de vista del derecho de autor, por ser contraria a las reglas y principios de la propiedad intelectual.

### 3. La excepción es contraria al derecho de la unión y al Convenio de Berna

Empecemos por señalar que el nuevo artículo 32.2, párrafo 1.º, constituye una modificación del artículo 32.1, párrafo 2.º, cuya redacción anterior permanece inalterada. Constituye una modificación de su primera frase, concretamente una restricción de su ámbito de aplicación. En efecto, al equiparar las reseñas o revistas de prensa al régimen establecido en el párrafo anterior del propio artículo 32.1, esa frase<sup>14</sup> establece, como excepción o limitación de la propiedad intelectual la licitud de aquellas, sin necesidad de autorización alguna del titular de los artículos o contenidos de prensa objeto de las reseñas, y sin necesidad de pagar compensación alguna a dicho titular. Ello comprendía los servicios de agregación de prensa o de *agregación de noticias*, puesto que estos no ponen a disposición del público otra cosa sino *reseñas de prensa*. Así que la *agregación de noticias* ha pasado de constituir una limitación absoluta, en base al artículo 32.1, párrafo 2.º, a constituir ahora una limitación relativa, por efecto del artículo 32.2, párrafo 1.º, puesto que se mantiene su licitud sin necesidad de autorización del titular de los contenidos reseñados, pero ahora se añade que debe pagarse a los titulares (por medio de una entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual) una compensación equitativa. Ahora hay que pagar por lo que antes era gratis. Y, además, como apuntaremos de inmediato, ahora la excepción ya no comprende ni las imágenes, ni las obras fotográficas, ni las meras fotografías.

Pero eso – repito – afecta sólo a las reseñas de prensa que se realizan a través de la *agregación de noticias*, mientras que las demás reseñas de prensa siguen sometidas al régimen del artículo 32.1, párrafo 2.º, primera frase, es decir, siguen siendo lícitas sin autorización y sin necesidad de pagar nada. Sólo se requiere, de acuerdo con lo establecido para las citas en el artículo 32.1, párrafo 1.º, que la utilización de los fragmentos de *noticias* “de naturaleza escrita, sonora o audiovisual”, incluidas también “las obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo” se realice “en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada”. Es obvio que se prescinde del requisito de que la utilización se realice “con fines docentes o de investigación”, ya que los mismos no son propios de las revistas de prensa. Precisamente para salvar la exigencia de este requisito es por lo que se hace la equiparación legal expresa, que, de lo contrario, no sería necesaria, y bastaría con subsumir directamente el supuesto en el artículo 32.1, párrafo 1.º, como una caso normal de las citas a las que el mismo se refiere con carácter general.

De lo expuesto resulta que en realidad el legislador español no ha introducido una nueva excepción, sino que ha restringido una excepción previamente existente, sometiendo las reseñas de prensa que se producen a través de la *agregación de noticias* en la Red al pago de una compensación equitativa, al tiempo que elimina la excepción con respecto a dicho tipo de reseñas en lo que se refiere a obras de carácter plástico o fotográfico figurativo, para cuya inclusión en la *agregación de noticias* habrá que solicitar autorización. Ahora resulta que las reseñas *off-line* son libres y pueden incluir obras de carácter plástico o fotográfico figurativo, mientras que las reseñas *on-line* sólo pueden comprender (salvo autorización) texto y, además, son de pago. Resulta extraño.

Ahora bien, esa primera frase del artículo 32.1, párrafo 2.º, LPI se corresponde precisamente con lo establecido al

11. Lo que ha ocurrido concretamente en Alemania es que los prestadores de servicios de agregación han decidido practicar el servicio únicamente con aquellos editores de prensa que lo soliciten, renunciando a la remuneración equitativa que la ley les permite cobrar por dicha autorización, transformando así el modelo de la ley de autorización, basada en el nuevo derecho conexo que se atribuye a aquellos, en un modelo de solicitud, al que se han sumado la mayor parte de los editores. Prueba palmaria de que el servicio, lejos de perjudicial, les resulta manifiestamente favorable. Lo que pone de relieve el desacierto de la reforma.

12. No obstante, la mencionada Ley alemana ha sido objeto de críticas en el mismo sentido que las expuestas en este epígrafe, como innecesaria y gravemente perturbadora del mercado. De ellas destaca por su autoridad la publicada en noviembre de 2012 por el Max-Planck Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht de Munich sobre el entonces Proyecto de Ley en un documento titulado *Stellungnahme zum Gesetzesentwurf für eine Ergänzung des Urheberrechtsgesetzes durch ein Leistungsschutzrecht für Verleger*. Accesible en <http://www.ip.mpg.de>

13. Aunque también sea cuestionable su compatibilidad con el Derecho de la Unión y con el Convenio de Berna, como se apuntará al final del epígrafe 8.

14. “Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas.”



respecto por el artículo 10.1 del Convenio Berna: la licitud de las citas de artículos periodísticos bajo la forma de revista de prensa<sup>15</sup>. El precepto es aplicable a todo tipo de obras y alcanza a cualquier derecho de explotación y no sólo al de reproducción<sup>16</sup>, como es el caso del artículo 32.1 LPI. Pues bien, la *agregación de noticias* llevada a cabo en la Red por los prestadores de servicios electrónicos queda claramente subsumida en el precepto transcrito, puesto que el mismo no es sino el antecedente del artículo 32.1, párrafo 1.º y párrafo 2.º, *ab initio*, LPI<sup>17</sup>. En efecto, reúne los requisitos exigidos por ambos, y concretamente por el artículo 10.1 y 3 del Convenio de Berna: se refiere a artículos lícitamente publicados, se hace conforme a los usos honrados (que permiten la reproducción literal en aras del derecho a la información), en la medida justificada por el fin informativo (que permite la reproducción de fragmentos cortos e incluso de artículos completos cuando los mismos son cortos), y con la información sobre la fuente de donde se extrae la copia (requisito que se cumplimenta precisamente mediante un enlace al sitio web original)<sup>18</sup>.

El artículo 32.1, párrafo 2.º, primera frase no sólo responde al deber de nuestro país de cumplimentar el Convenio de Berna, al haber firmado y ratificado el mismo; también el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ATRIIP) y el Tratado de la OMPI de 1996 sobre derecho de autor (TODA), puesto que ambos tratados obligan a respetar aquel, salvo en lo referente al derecho moral de autor el primero<sup>19</sup>.

Cabe también entender que el mismo se corresponde con alguna de las excepciones o limitaciones recogidas en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

Como es sabido, la armonización llevada a cabo por dicha Directiva de los derechos de reproducción, de comunicación pública y de distribución, se complementa con una lista de excepciones o limitaciones a los mismos, enumeradas en el artículo 5, que no son de obligada transposición por los estados miembros, salvo en el caso de las reproducciones provisionales a las que se refiere el artículo 5.1, que “estarán exent[os]as del derecho de reproducción”. Se trata de una lista “exhaustiva”, como la propia Exposición de Motivos de la Directiva puntualiza al principio de su párrafo 32. De ahí que, a diferencia de lo previsto en el artículo 5.1, en el que la utilización del futuro de indicativo (*estarán exentos*) marca el deber de transposición, en el artículo 5.2, 3 y 4 el futuro de indicativo (*podrán establecer*) faculta a los estados miembros para la transposición de las limitaciones o excepciones enumeradas en los respectivos apartados, sin obligarles a ello. Los estados miembros pueden pues trasponer esas excepciones o limitaciones en mayor o menor grado<sup>20</sup> (*quien puede lo más puede lo menos*)<sup>21</sup>. De ahí que puedan “prever una compensación equitativa a los titulares de los derechos también cuando apliquen las disposiciones facultativas relativas a las excepciones o limitaciones que no requieren dicha compensación” (párrafo 36 de la Exposición de Motivos). Los estados miembros pueden también, en principio y con carácter general, no trasponer esas limitaciones o excepciones. Pero lo que los estados miembros

no pueden hacer es ampliar el alcance o el número de esas excepciones. No pueden pues introducir (o mantener) en sus respectivos ordenamientos limitaciones o excepciones distintas a las enumeradas en las listas del artículo 5. Dichas listas constituyen pues un tope de máximos con respecto a las limitaciones o excepciones de la propiedad intelectual, que los estados miembros no pueden sobrepasar.

Ese tope sólo ha sido rebasado por el propio Derecho de la Unión, al introducir una nueva excepción o limitación, además de transposición obligatoria, con la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas.

Hay que rechazar la tesis, protagonizada desde determinados sectores doctrinales<sup>22</sup>, según la cual el artículo 5.5 de la Directiva 2001/29 permitiría a los estados miembros admitir nuevas excepciones o limitaciones de la propiedad intelectual, al margen de las enumeradas en los apartados anteriores del propio artículo 5, siempre que las mismas no perjudicasen la explotación normal de la obra ni



15. “1. Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de prensa.

[.....]

3. Las citas y utilidades a que se refieren los párrafos precedentes deberán mencionar la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente” (art. 10.1 y 3).

16. Raquel XALABARDER. *The remuneration statutory for news aggregation and search engines proposed by the spanish Government; its compliance with international and EU law*. Vid. pg. 28.

17. Salvo en la exigencia de los fines docentes o de investigación, que precisamente ya hemos visto que no incumben a las reseñas o revistas de prensa.

18. Así lo apunta Sebastián LÓPEZ MAZA en *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*. Coordinados por Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano. Tecnos, 2013. Vid. pgs. 865 y ss.

19. Vid. el artículo 1.º del TODA y el artículo 3.º del ADPIC.

20. “Por consiguiente, puede resultar necesario limitar aún más el alcance de determinadas excepciones o limitaciones en lo tocante a ciertas nuevas utilidades protegidas por derechos de autor y prestaciones protegidas por derechos afines a los derechos de autor” (párrafo 44, *in fine*, de la Directiva).

21. Aunque la reciente STJUE de 3.9.2014 dictada en el Asunto C-201/13 (*caso De Wilde Weldoener*), al armonizar el concepto de *parodia* puede inducir a cuestionarlo en alguna medida:

“De dicha jurisprudencia resulta que el concepto de «parodia», que figura en un precepto de una directiva que no efectúa ninguna remisión a los Derechos nacionales, debe considerarse un concepto autónomo del Derecho de la Unión y ha de interpretarse de manera uniforme en el territorio de ésta [...].

No pone en entredicho esta conclusión el carácter facultativo de la excepción prevista en el artículo 5, apartado 3, letra k), de la Directiva 2001/29. En efecto, una interpretación según la cual los Estados miembros que hayan establecido tal excepción tienen libertad para precisar sus parámetros de forma no armonizada, susceptible de variar de un Estado miembro a otro, sería contraria al objetivo de dicha Directiva [...]” (apartados 15 y 16).

22. Vid. mi *Comentario a la STS de 3 de abril de 2012 (caso Megakini)* en el número 90 de los *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*. marginal 2400, pgs. 303 y ss.



perjudicasen injustificadamente los intereses legítimos del titular de aquella. El tenor literal del precepto deja bien claro que el mismo no abre la puerta a nuevas excepciones que resultasen inocuas, aproximando de tal guisa la regulación europea del derecho de autor al sistema abierto de excepciones del *fair use* norteamericano, sino que constituye un mandato a los estados miembros mediante el cual se les advierte que las excepciones o limitaciones enumeradas en los apartados anteriores del propio artículo 5 sólo pueden y deben ser introducidas en sus respectivos ordenamientos en *determinados casos concretos* y en la medida de *que no entren en conflicto* con las dos reglas mencionadas: no perjudicar la explotación normal de la obra, no perjudicar injustificadamente los intereses legítimos del titular. Así lo refrenda también la STJUE de 10 de abril de 2014 (*caso ACI Adam*)<sup>23</sup>.

Las únicas excepciones o limitaciones de ese artículo relacionadas expresamente con contenidos *periodísticos* o *de prensa* son las recogidas en el artículo 5.3.c)<sup>24</sup>, que se corresponden con las de los artículos 33 y 35.1 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, y poco tienen que ver con la agregación de contenidos a las que se refiere el artículo 32.2.párrafo 1.º.

Sin embargo, tanto el artículo 32.1, párrafo 2.º, como el artículo 32.2, párrafo 1.º pueden encontrar cobertura en la excepción o limitación prevista en el artículo 5.3.d), aunque el mismo se refiera de forma genérica a las  *citas con fines de crítica o reseña*. No se habla de *reseña de prensa*. Hay que tener en cuenta que las limitaciones o excepciones enumeradas en el artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE son, como tales, de interpretación restrictiva<sup>25</sup>. Ahora bien, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, *reseña* quiere decir “artículo o escrito breve, generalmente de una publicación, en que se describe de forma sucinta una noticia, un trabajo literario, científico, etc.”. Parece pues que el concepto puede comprender normalmente las *reseñas de noticias*, es decir, las *reseñas de prensa*. Pero es que, además, por encima de ese criterio de interpretación restrictiva, debe predominar la interpretación acorde con los tratados internacionales que directa o indirectamente vinculan a la Unión Europea<sup>26</sup>. Debe pues interpretarse el artículo 5.3.d) en concordancia con el Convenio de Berna, y concretamente con el artículo 10.1 y 3 del mismo. Interpretación conforme que se refuerza al comprobar que las características y los requisitos de la excepción recogida en ese artículo 5.3.d) coinciden básicamente con los de los mencionados preceptos del Convenio de Berna, a los que nos hemos referido antes: se extiende a toda clase de obras lícitamente difundidas y comprende todos los derechos de explotación; se exige un buen uso de la excepción, en la medida en que lo exija el objetivo específico; y debe indicarse, salvo si resulta imposible, la fuente, con inclusión del nombre del autor.

Llegados a este punto cabría concluir que la declaración atribuida a la comisaria de Mercado Interior es correcta. Según dicha declaración, realizada en contestación a una interpelación parlamentaria de una eurodiputada de UpyD, “El artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE permite a los Estados miembros introducir una excepción facultativa a los derechos de autor, entre otras cosas, para citas y reproducciones por parte de la prensa, siempre que se cite la fuente. Si bien los Estados miembros no están obligados a introducir una compensación justa, pueden decidir hacerlo”<sup>27</sup>.

Es obvio que, sin especificarlo, la comisaria se refiere a la limitación o excepción regulada en el artículo 5.3.d). Respeto el tenor literal del mismo en los términos que hemos explicado. Respeto también el párrafo 36 de la Exposición de Motivos de la Directiva antes transcrito. Sin embargo, la declaración resulta incorrecta.

Me explico.

España, al igual que todos los demás estados miembros de la Unión Europea, al igual que la propia Unión Europea están obligados a respetar el Convenio de Berna<sup>28</sup>, cuyo artículo 10.1 y 2 establece con carácter vinculante una limitación del derecho de autor a favor de las reseñas de prensa. Con dicho precepto se corresponde el artículo 32.1, párrafo 2.º LPI, que establece la misma limitación en cumplimiento del deber que deriva de ese artículo 10.1 y 3 del Convenio. Lo mismo cabe decir del artículo 5.3.d) de la Directiva 2001/29. No cabe sino concluir que el artículo 32.1, párrafo 2.º, LPI no puede ser modificado, restringiendo su

23. “Pues bien, como se desprende de su tenor, esta disposición de la Directiva 2001/29 se limita a precisar los requisitos de aplicación de las excepciones y limitaciones al derecho de reproducción autorizadas por el artículo 5, apartado 2, de ésta, a saber, que dichas excepciones y limitaciones sólo se aplican en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho. Por tanto, el artículo 5, apartado 5, de esta Directiva no define el contenido material de las diferentes excepciones y limitaciones enunciadas en el apartado 2 de este artículo, sino que únicamente interviene en el momento de su aplicación por parte de los Estados miembros.

En consecuencia, el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2001/29 no tiene por objeto ni afectar al contenido material de las disposiciones incluidas en el artículo 5, apartado 2, de esta Directiva, ni, en particular, ampliar el alcance de las diferentes excepciones y restricciones previstas en él. Además, se desprende del considerando 44 de la Directiva 2001/29 que la intención del legislador de la Unión fue prever, cuando los Estados miembros establecen las excepciones o limitaciones recogidas en dicha Directiva, que el alcance de éstas pueda ser aún más restringido en lo que atañe a determinadas nuevas utilidades de obras protegidas por derechos de autor y prestaciones protegidas por derechos afines a los derechos de autor. En cambio, ni este considerando ni ninguna otra disposición de la mencionada Directiva prevén la posibilidad de que los Estados miembros amplíen el alcance de tales excepciones o limitaciones” (apartados 25 a 27).

24. “c) cuando la prensa reproduzca o se quiera comunicar o poner a disposición del público artículos publicados sobre temas de actualidad económica, política o religiosa o emisiones de obras o prestaciones del mismo carácter, en los casos en que dicho uso no esté reservado de manera expresa, y siempre que se indique la fuente, incluido el nombre del autor, o bien cuando el uso de obras o prestaciones guarde conexión con la información sobre acontecimientos de actualidad, en la medida en que esté justificado por la finalidad informativa, y siempre que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor.”

25. “En relación con el alcance de estas excepciones y limitaciones, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las disposiciones de una directiva que constituyen una excepción a un principio general establecido por esa misma directiva se han de interpretar restrictivamente [...]” (apartado 22 de la STJUE de 10 de abril de 2014 – *caso ACI Adam*).

26. Vid. las SSTJUE de 15 de marzo de 2012 dictadas en el *caso Del Corso* (asunto C-135/10) y en el *caso Phonographic Performance* (asunto C-162/10).

27. Accesible en <http://www.weblogs.upyd.es>

28. Puesto que el ADPIC y el TODA fueron firmados por la Unión y aprobados mediante las Decisiones 94/800 y 2000/278.

ámbito de aplicación o incrementando los requisitos de la excepción o limitación que establece para las reseñas de prensa, por ser ello contrario al Convenio de Berna, a pesar de que, de acuerdo con lo antes dicho, la Directiva 2001/29 parece permitirlo. Digo que parece permitirlo porque así resulta literalmente de su artículo 5.3.d) y del párrafo 39 de su Exposición de Motivos. Sin embargo, no es así, ya que también la Unión Europea está obligada a respetar el Convenio de Berna.

La propia Directiva 2001/29 manifiesta en el párrafo 44 de su Exposición de Motivos su preocupación por el respeto de las obligaciones internacionales precisamente en materia de excepciones o limitaciones: “Al aplicar las excepciones y limitaciones previstas en la presente Directiva, éstas deben ejercerse de acuerdo con las obligaciones internacionales”. No tendría sentido que mientras el legislador comunitario manifiesta que “La [presente] Directiva está destinada también a dar cumplimiento a algunas de las nuevas obligaciones internacionales” derivadas de los Tratados OMPI de 1996 sobre derechos de autor (TODA) y sobre interpretación o ejecución y fonogramas (TOIEF)<sup>29</sup>, pueda permitir en la propia Directiva un incumplimiento del artículo 10.1.d) por parte de los estados miembros. Máxime teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 1.º 4 del TODA, “Las Partes Contratantes darán cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 a 21 y en el Anexo del Convenio de Berna”, y que en el párrafo 3.º del Preámbulo del TODA se reconoce “[reconociendo] la necesidad de ,mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información, como se refleja en el Convenio de Berna”.

Resultaría contradictorio que el legislador comunitario mostrase su preocupación por que todos los estados miembros cumplan con el derecho moral del autor tal como el mismo queda protegido por el Convenio de Berna, a pesar de ser un tema que queda fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 2001/29/CE<sup>30</sup>, y que al mismo tiempo permitiese que los estados miembros incumplieran el Convenio de Berna a la hora de limitar o excepcionar los derechos de explotación del autor.

Como ya he apuntado, aunque la regla general para las limitaciones o excepciones enumeradas en el artículo 5.2, 3 y 4 de la Directiva 2001/29 es que su trasposición al derecho de los estados miembros es optativo, y que ello implica que pueden trasponerse reduciendo su ámbito de aplicación y/o introduciendo la exigencia de una compensación equitativa a cargo de los beneficiarios de las mismas, ello no es así en el caso del artículo 5.3.d), so pena de incurrir en un incumplimiento del Convenio de Berna. La interpretación correcta del artículo 5.3.d) obliga a su trasposición sin restricción alguna.

De ahí que entendamos que el artículo 32.2, párrafo 1.º, LPI, al suponer una restricción del alcance del artículo 32.1, párrafo 1.º, y por ende, del artículo 10.1 y 2 del Convenio de Berna constituye también una infracción del artículo 5.3.d) de la Directiva 2001/29.

Abunda en esta misma conclusión sobre la contradicción existente entre el artículo 32.2, párrafo 1.º, el desconocimiento que supone el mismo del respeto debido al derecho o libertad de información, que es el que justifica la

excepción o limitación del artículo 10.1 y 3 del Convenio de Berna, y que se encuentra reconocido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 10.1) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 10.1), así como en nuestra propia Constitución, que- no se olvide- debe ser interpretada en las libertades y en los derechos fundamentales que reconoce “de conformidad con la Declaración Universal de Derecho Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (art. 10.2 CE)”. Lo que se encuentra también íntimamente ligado al principio de proporcionalidad que rige en el Derecho de la Unión a la hora de ponderar el equilibrio que debe alcanzarse entre los diversos derechos que confluyen contradictoriamente a la hora de proteger intereses contrapuestos en cada caso.

Baste transcribir el párrafo 3 de la Exposición de Motivos de la Directiva 2001/29/CE: “La armonización propuesta contribuye a la aplicación de las cuatro libertades del mercado interior y se inscribe en el respeto de los principios generales del Derecho y, en particular, el derecho de propiedad, incluida la propiedad intelectual, la libertad de expresión y el interés general”.

Baste también con recoger el reconocimiento de ese respeto debido a los derechos fundamentales y al principio de proporcionalidad por parte del Tribunal de Justicia de la Unión:

“[...] el Derecho comunitario exige que dichos Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno a estas Directivas [relacionadas con la propiedad intelectual; entre otras la Directiva 2001/29/CE], procuren basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario. A continuación, en el momento de aplicar las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico interno a dichas Directivas, corresponde a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no sólo interpretar su Derecho nacional de conformidad con estas mismas Directivas, sino también no basarse en una interpretación de éstas que entre en conflicto con dichos derechos fundamentales o con los demás principios generales del Derecho comunitario, como el principio de proporcionalidad”<sup>31</sup>.

Queda pues claro que la introducción de esta nueva excepción (a la excepción en favor de las reseñas o revistas de prensa) en nuestra Ley de Propiedad Intelectual constituye una infracción del Convenio de Berna y una infracción del

29. Vid. el párrafo 15 de la Directiva 2001/29/CE.

30. “El derecho moral de los titulares de derechos debe ejercerse de conformidad con lo dispuesto en la legislación de los Estados miembros, en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, en el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor y en el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas. Dicho derecho moral no entra en el ámbito de aplicación de la presente Directiva” (párrafo 19).

31. Declaración del Tribunal de Justicia en la STJCE de 25 de enero de 2008 (asunto C-275/06 – caso *Promusicae*).



Derecho de la Unión, tanto de la Directiva 2001/29/CE, como de sus principios generales.

Lo que quiere decir que La Comisión podría en cualquier momento interponer un recurso contra España por incumplimiento de la Directiva<sup>32</sup>. Además, cualquier Tribunal español ante el que se tramitase un conflicto relacionado con la materia (prestador de servicios electrónicos que se niega a pagar a la entidad de gestión encargada de recaudar la compensación equitativa o cualquier titular de un sitio Web con contenidos *periodísticos* que cuestione a la mencionada entidad su recaudación) podría plantear en su caso la correspondiente cuestión prejudicial.

De lo expuesto hasta aquí en este epígrafe resulta que con la introducción del nuevo artículo 32.2, párrafo 1.º, nuestra Ley de Propiedad Intelectual ha dejado de ser acorde en este punto de las reseñas o revistas de prensa con el Convenio de Berna, con la Directiva 2001/29/CE y con el Derecho de la Unión, pasando a infringirlos. Antes lo era en base al artículo 32.1, párrafo 2.º, primera frase. Ahora ha dejado de serlo como consecuencia del artículo 32.2, párrafo 1.º.

#### 4. La falta de notificación a la comisión europea

Cabe añadir otra infracción del Derecho de la Unión relacionada con el procedimiento seguido a la hora de tramitar esta modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Y es que el Gobierno español no ha comunicado a la Comisión esta modificación del artículo 32.2 introducida a última hora en el Proyecto de Ley presentado a las Cortes Generales, infringiendo así lo previsto al respecto por el artículo 8.1, párrafo 3.º<sup>33</sup> de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información<sup>34</sup>. Así resulta de la carta dirigida por el Jefe de la Unidad de Prevención frente a las barreras técnicas en el mercado único de bienes (*ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL. Single Market for goods. Prevention of Technical Barriers*) a la Asociación de Usuarios de Internet el 14 de octubre de 2014<sup>35</sup>.

Se trata este también de un incumplimiento grave, habida cuenta de la importancia que tiene, a los efectos de preservar la unidad del mercado interior en relación con dichos servicios, que la Comisión y los demás Estados miembros tengan conocimiento previo de los proyectos de modificación legislativa existentes en cada uno de los Estados miembros, como premisa indispensable de formular las observaciones y, en su caso, las medidas pertinentes<sup>36</sup>. Baste a tal efecto con la lectura de los considerandos que integran la Exposición de Motivos de la mencionada Directiva.

La gravedad del incumplimiento por parte del Gobierno español de este deber de comunicación previa a la Comisión de la modificación introducida con el artículo 32.2, y concretamente en su párrafo 1.º, determina que el mismo no es aplicable de acuerdo con la doctrina establecida al respecto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en su

Sentencia de 30 de abril de 1996 (asunto C-194/94)<sup>37</sup>, en interpretación de la Directiva 83/189/CEE del Consejo<sup>38</sup>, y concretamente de sus artículos 8 y 9, que se corresponden con los artículos 8 y 9 de la Directiva 98/34/CE:

“45 Es preciso también examinar las consecuencias jurídicas que procede sacar de un incumplimiento por parte de los Estados miembros de su obligación de notificación y, más concretamente, si la Directiva 83/189 debe interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de la obligación de notificación, que constituye un vicio de procedimiento en la adopción de los reglamentos técnicos de que se trate, da lugar a la inaplicabilidad de esos reglamentos técnicos, de modo que ya no puedan ser invocados contra los particulares.

32. Habida cuenta de la declaración de la comisaria de Mercado interior a la que me he referido, parece que en principio, hoy por hoy, debería producirse, en su caso, a instancia de parte.

33. “Los Estados miembros procederán a una nueva comunicación en las condiciones mencionadas anteriormente cuando aporten al proyecto de reglamento técnico de forma significativa modificaciones que tengan por efecto modificar el ámbito de aplicación, reducir el calendario de aplicación previsto inicialmente, añadir especificaciones o requisitos o hacer que estos últimos sean más estrictos.”

No creo que pueda existir la menor duda de que el artículo 32.2, párrafo 1.º, añade una *especificación significativa* al anteproyecto de ley inicialmente tramitado por el Gobierno, a cuyo texto es al que se refiere la Exposición de Motivos del proyecto finalmente presentado a las Cortes Generales, así como de la propia Ley (apartado V, párrafo 8.º) cuando dice que “Las medidas contenidas en la presente ley a este respecto han sido notificadas a la Comisión Europea según lo previsto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, que transpone la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, modificada por la Directiva 98/48/CE”.

34. Modificada por la Directiva 98/48/EC.

35. Publicada en [coalicioneinternet.com](http://coalicioneinternet.com).

36. La Directiva prevé lo siguiente, a partir de ese deber de comunicación del proyecto de ley en cuestión, acompañado de una justificación del mismo:

-comunicación de la Comisión a los estados miembros, así como, en su caso, al Comité permanente de representantes de los mismos que la propia Directiva constituye (art. 5).

-Comisión y estados miembros pueden dirigir observaciones al estado miembro que haya anunciado el proyecto, el cual deberá tenerlas en cuenta en la medida de lo posible.

-el estado miembro en cuestión aplazará tres meses la adopción del proyecto, plazo que puede extenderse a cuatro meses si la Comisión u otro estado miembro emitiera un dictamen según el cual la medida o modificación prevista en el proyecto podría crear obstáculos a la libre circulación de servicios o a la libertad de establecimiento de los operadores de servicios. (vid. los arts. 8 y 9 de la Directiva).

37. *Caso CIA/Securitel y Signalson*.

38. de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, modificada por la Directiva 88/182/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1988, derogada con sus modificaciones sucesivas por la Directiva 98/34/CE (art. 13 y Anexo III),

46 Los Gobiernos alemán, neerlandés y del Reino Unido consideran, a este respecto, que la Directiva 83/189 se refiere exclusivamente a las relaciones entre los Estados miembros y la Comisión, que se limita a crear obligaciones de procedimiento que los Estados miembros deben respetar al adoptar reglamentos técnicos, sin que, no obstante, se cuestione su competencia para adoptar los reglamentos de que se trate después del período de suspensión, y, por último, que no contiene ninguna disposición expresa relativa a los posibles efectos que sancionen la inobservancia de dichas obligaciones de procedimiento.

47 En primer lugar, debe señalarse en este contexto que ninguno de estos elementos impide que el incumplimiento de la Directiva 83/189 dé lugar a la inaplicabilidad de los reglamentos técnicos controvertidos.

48 Dicha consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que resultan de la Directiva 83/189 no depende de una disposición expresa en este sentido. Como ya se ha señalado, consta que el objetivo de la Directiva es la protección de la libre circulación de mercancías mediante un control preventivo y que la obligación de notificación constituye un medio esencial para la realización de ese control comunitario. La eficacia de dicho control se verá tanto más reforzada en la medida en que la Directiva se interprete en el sentido de que el incumplimiento de la obligación de notificación constituye un vicio sustancial de procedimiento que puede dar lugar a la inaplicabilidad de los reglamentos técnicos controvertidos a los particulares.

[.....]

50 En el presente asunto, por el contrario, el objetivo de la Directiva no es simplemente informar a la Comisión, sino precisamente, como ya se ha señalado en el apartado 41 de la presente sentencia, con un propósito más general, eliminar o limitar los obstáculos a los intercambios, informar a los otros Estados de las normativas técnicas previstas por un Estado, conceder a la Comisión y a los demás Estados miembros el tiempo necesario para reaccionar y proponer una modificación que permita disminuir las restricciones a la libre circulación de mercancías que se deriven de la medida prevista y dejar a la Comisión el tiempo necesario para proponer una Directiva de armonización. Por otra parte, el tenor literal de los artículos 8 y 9 de la Directiva 83/189 es claro, ya que estas disposiciones prevén un procedimiento de control comunitario de los proyectos de normativas nacionales y la subordinación de la fecha de su aplicación a la aprobación o a la no oposición de la Comisión.

51 Por último, procede examinar si hay, como ha señalado especialmente el Gobierno del Reino Unido, razones específicas relativas a la Directiva 83/189 que se oponen a que ésta pueda interpretarse en el sentido de que implica la inaplicabilidad a terceros de los reglamentos técnicos adoptados sin observar las disposiciones de la Directiva.

[.....]

54 A la luz de las consideraciones expuestas, procede llegar a la conclusión de que la Directiva 83/189 debe interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de la obligación de notificación da lugar a la inaplicabilidad de los reglamentos técnicos de que se trate, de modo que éstos no pueden ser invocados contra los particulares.

55 Así pues, debe responderse a las cuestiones quinta y sexta que los artículos 8 y 9 de la Directiva 83/189 deben

interpretarse en el sentido de que los particulares pueden ampararse en ellos ante el Juez nacional, al que incumbe negarse a aplicar un reglamento técnico nacional que no haya sido notificado con arreglo a la Directiva”.

La doctrina es clara: al no haber notificado en tiempo y forma el Gobierno español a la Comisión de la Unión Europea la modificación prevista con la introducción del nuevo artículo 32.2 en la Ley de Propiedad Intelectual, el artículo 32.2, párrafo 1.º, no podrá ser invocado contra los particulares<sup>39</sup>. Lo que quiere decir que la agregación de contenidos periodísticos en la Red, esto es, las reseñas de prensa en la Red, seguirán sometidas únicamente al artículo 32.1, párrafo 2.º, es decir, seguirán estando libres de autorización y de pago.

## 5. La improcedencia de una compensación equitativa

Las características con las que el legislador español ha configurado la excepción o limitación tampoco están exentas de problemas.

Me refiero ahora a la compensación equitativa con la que se complementa la excepción o limitación del artículo 32.2, párrafo 1.º.

La mayoría de las excepciones o limitaciones permitidas por el artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE se configuran libres del pago de cualquier precio, sin perjuicio —ya lo hemos visto— de que en su transposición los estados miembros introduzcan esa carga si lo estiman conveniente. Pero en algunas pocas se establece ya por la propia Directiva la necesidad de lo que la misma califica de *compensación equitativa*, que, como resulta de esa calificación, pretende, si no indemnizar plenamente, al menos compensar equitativamente a los titulares de derechos del daño sufrido como consecuencia de la limitación. Se trata de que, si no pueden ejercer su *ius prohibendi*, al menos puedan cobrar algo, que no ha de ser necesariamente una indemnización plena del daño o perjuicio sufrido. Visto desde la posición de los beneficiarios de la limitación o excepción, resulta que no tienen que solicitar autorización (que además en su caso podría negarse), pero sí que tienen que pagar. Tales son los casos de la *copia reprográfica*, de la llamada *copia privada*, de la reproducción de *radiodifusiones por instituciones sociales sin ánimo de lucro* (art. 5. 2. a), b) y e). Y es que en estos supuestos el legislador comunitario ha entendido que esa contrapartida viene impuesta por la regla de los tres pasos, cuyo respeto debe garantizarse siempre para salvaguardar “la explotación normal de la obra” y “los intereses legítimos del titular del derecho” (art. 5.5 de la Directiva).

39. En el mismo sentido se pronuncia Bo VESTERDORF *The effect of failure to notify the spanish and german ancillary copyright laws*. Accessible en [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2558029](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2558029)



La finalidad de esa compensación – ya se ha dicho – es la de resarcir equitativamente, es decir, parcialmente (repito que no se utiliza conscientemente el concepto de *indemnización*), del daño sufrido, a los titulares de los derechos sobre las obras y prestaciones objeto de la excepción o limitación. Lo que presupone necesariamente la existencia del daño y exige consecuentemente la posibilidad de su cuantificación, que suele resultar compleja. Esto es lo que explica al respecto la Exposición de Motivos de la Directiva:

“A la hora de determinar la forma, las modalidades y la posible cuantía de esa compensación equitativa, deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso concreto. Un criterio útil para evaluar estas circunstancias sería el posible daño que el acto en cuestión haya causado a los titulares de los derechos. Cuando los titulares de los derechos hayan recibido una retribución de algún tipo, por ejemplo, como parte de un canon de licencia, puede ocurrir que no haya que efectuar un pago específico o por separado. El nivel de compensación equitativa deberá determinarse teniendo debidamente en cuenta el grado de utilización de las medidas tecnológicas de protección contempladas en la presente Directiva. Determinadas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho haya sido mínimo no pueden dar origen a una obligación de pago” (párrafo 35).

Por otra parte, al hilo de los conflictos surgidos en torno a la compensación equitativa por copia privada contamos con una abundante y consolidada doctrina jurisprudencial sobre ella emanada de diversas Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión. Me estoy refiriendo a las Sentencias de 21 de octubre 2010, dictada en el Asunto C-467/08 (*caso Padawan*), de 16 de junio de 2011, dictada en el Asunto C-462/09 (*caso Stichting*), de 11 de julio de 2013, dictada en el Asunto C-521/11 (*caso Amazon*), de 10 de abril de 2014, dictada en el Asunto C-435/12 (*caso ACI Adam*).

Es en la primera de las Sentencias citadas donde se establecen las bases para la cuantificación de la compensación equitativa y para determinar quién tiene que pagarla y a quien tiene que pagarse:

“38 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente interesa saber, en esencia, si el «justo equilibrio» que ha de respetarse entre los afectados implica que la compensación equitativa deba calcularse sobre la base del criterio del perjuicio causado a los autores privada. Asimismo, como consecuencia del establecimiento de la excepción de copia se plantea quiénes son, además de los autores perjudicados, las personas afectadas entre quienes ha de respetarse ese «justo equilibrio».

39 En primer lugar, en relación con la relevancia del criterio del perjuicio sufrido por el autor a efectos del cálculo de la compensación equitativa, de los considerandos trigésimo quinto y trigésimo octavo de la Directiva 2001/29 se desprende que dicha compensación equitativa tiene por objeto recompensar a los autores «adecuadamente» por el uso que, sin su autorización, se haya hecho de sus obras protegidas. Para determinar la cuantía de dicha compensación, debe tenerse en cuenta, como «criterio útil», el «posible daño» que el acto de reproducción en cuestión haya causado al autor, teniendo en cuenta, no obstante, que un «perjuicio [...] mínimo» puede no dar origen a una obligación de pago. Por lo tanto, la excepción de copia privada debe

poder implicar un sistema «para compensar a los titulares de los derechos por los perjuicios sufridos».

40 De dichas disposiciones se desprende que el concepto y la cuantía de la compensación equitativa están vinculados al perjuicio causado al autor mediante la reproducción para uso privado, no autorizada, de su obra protegida. Desde esta perspectiva, la compensación equitativa debe considerarse la contrapartida del perjuicio sufrido por el autor.

41 Además, los términos «recompensarles» y «compensar» que figuran en los considerandos trigésimo quinto y trigésimo octavo de la Directiva 2001/29 reflejan la voluntad del legislador de la Unión de establecer un determinado sistema de compensación, cuya aplicación se origina por la existencia, en detrimento de los titulares de derechos, de un perjuicio que genera, en principio, la obligación de «recompensarles» o «compensarles».

42 De ello se deduce que la compensación equitativa debe calcularse necesariamente sobre la base del criterio del perjuicio causado a los autores de obras protegidas debido al establecimiento de la excepción de copia privada”.

De los pasajes transcritos de la Exposición de Motivos de la Directiva 2001/29/CE y de la Sentencia del *caso Padawan* resulta que el criterio principal para cuantificar la compensación equitativa prevista con la excepción o limitación de copia privada es el del daño o perjuicio sufrido por los titulares del derecho de reproducción sobre la obra o prestación protegida copiada, puesto que se trata de no perjudicar “injustificadamente los intereses legítimos” de aquellos. De manera que cuando ese daño es mínimo la compensación equitativa no parece procedente. De ahí también que se tenga en cuenta en el propio artículo 5.2.b) de la Directiva “si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6” de la propia Directiva.

Esa pauta ha sido lógicamente respetada por nuestro legislador tanto en el sistema vigente anteriormente como en el actual. Así, a la hora de enumerar los criterios que habían de tenerse en cuenta para la aprobación de la Orden conjunta de los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio que había de fijar las cantidades aplicables a los equipos, aparatos y soportes utilizados para la copia privada, el primero de ellos era “a) El perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos por las reproducciones [de copia privada] a que se refiere el apartado 1, teniendo en cuenta que si el perjuicio causado al titular es mínimo no podrá dar origen a una obligación de pago” (apartado 6, regla 4.ª, del derogado art. 25 LPI). Lo que reitera la disposición adicional 10.ª 3 del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que modificó el régimen de compensación equitativa por copia privada vigente en nuestro país: “La cuantía de la compensación se determinará tomando como base la estimación del perjuicio causado”. Lo que se reitera finalmente en la nueva redacción dada al artículo 25 de La Ley de Propiedad Intelectual, que comienza recordando que la “compensación... estará dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejarán de percibir por razón del límite legal de copia privada” (apartado 1, párrafo 2.º), y continúa diciendo que “la cuantía de esta compensación... será calculada sobre la base del criterio del perjuicio causado

a los beneficiarios” de la misma, que son los titulares de los derechos de reproducción objeto de la excepción (apartado 3). Añadiendo finalmente que “No darán origen a una obligación de compensación aquellas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho de reproducción haya sido mínimo”<sup>40</sup> (apartado 5).

Lo dicho sobre la cuantificación de la compensación equitativa por copia privada parece trasladable por analogía a los demás supuestos en los que se prevé una limitación o excepción acompañada también de una compensación equitativa, puesto que la misma pretende básicamente compensar, en mayor o menor medida, del daño o perjuicio sufrido como consecuencia de aquella por el titular del derecho. Ello es aplicable a los supuestos contemplados en el artículo 5.2.a) y e) de la Directiva 2001/29.

También sería aplicable a la compensación equitativa prevista por el artículo 6.5 de la Directiva 2012/28/UE a favor de los “titulares de derechos que pongan fin a la condición de obra huérfana de sus obras u otras prestaciones protegidas” “por el uso que las entidades” beneficiarias de la excepción hayan hecho hasta ese momento de las obras o prestaciones en cuestión<sup>41</sup>. Aunque en realidad en este caso ello no es necesario, puesto que la propia Directiva se refiere al posible daño causado al titular del derecho entre las cosas que habrá que tener en cuenta para calcular la cuantía de la compensación equitativa. En efecto, el artículo 6.5, *in fine*, de la Directiva remite genéricamente al Derecho de la Unión<sup>42</sup>, pero la Exposición de Motivos se refiere a ello de forma mucho más concreta:

“Los Estados miembros deben poder determinar libremente las circunstancias con arreglo a las cuales se puede organizar el pago de dicha compensación, incluida la fecha del vencimiento del pago. A fin de determinar la eventual cuantía de compensación equitativa, deben tenerse debidamente en cuenta, entre otras cosas, los objetivos de los Estados miembros en materia de promoción cultural, la naturaleza no comercial de la utilización realizada por las entidades en cuestión con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de interés público, como el fomento del estudio y la difusión de la cultura, así como el posible daño a los titulares de derechos” (considerando 18, *in fine*).

En definitiva, siempre que una limitación vaya acompañada de compensación equitativa es necesario calcular ésta teniendo en cuenta en mayor o menor grado (por eso —repite— se habla de compensación y no de indemnización) el daño sufrido por el ejercicio de aquella, puesto que —ya se ha dicho también—, aunque no se pretenda indemnizar todo el daño o perjuicio sí que se quiere disminuir con el pago de cantidades objetivamente razonables, que se correspondan, dadas las circunstancias (entre otras —ya lo hemos visto—, la finalidad cultural o social que justifica la excepción), con un trato equitativo de ambas partes, los titulares del derecho y los beneficiarios de la excepción.

Si trasladamos el criterio del daño o perjuicio sufrido a la excepción o limitación establecida en el artículo 32.2, párrafo 1.º, nos encontramos con una doble dificultad. Por un lado, resulta que la propia Ley de Propiedad Intelectual no prevé el sistema para cuantificar el importe de la compensación, ni el sistema de pago, ni siquiera con una referencia a un desarrollo reglamentario específico<sup>43</sup>, como está previsto para la compensación equitativa de copia privada

(art. 25.3 LPI). Hay que tener en cuenta que estamos hablando de compensar daños y no de fijar precios. Se trata pues de una materia ajena a las tarifas. De ahí la necesidad del desarrollo reglamentario que establezca la cuantificación pertinente directa o indirectamente<sup>44</sup>. Pero aún es más, resulta que, como se ha indicado al principio, no está acreditado que la agregación de contenidos objeto de la limitación produzca daño o perjuicio alguno a los editores y demás titulares de los contenidos objeto de dicha agregación parcial. Por el contrario, la actividad en cuestión —ya se ha dicho también— resulta beneficiosa para dichos titulares, puesto que potencia el número de visitas directas a los sitios Web donde esos contenidos completos están puestos a disposición del público. Aun partiendo para algún caso concreto de la hipótesis contraria, de que se produjera una disminución de esas visitas directas, ello sería en una medida tan reducida que podríamos recordar al respecto que cuando el daño o el perjuicio es mínimo no procede aplicar la compensación equitativa.

40. Lo que ejemplifica al especificar que “En todo caso, no dará origen a una obligación de compensación por causar un perjuicio mínimo la reproducción individual y temporal por una persona física para su uso privado de obras a las que se haya accedido mediante actos legítimos de difusión de la imagen, del sonido o de ambos, para permitir su visionado o audición en otro momento temporal más oportuno”.

41. Vid. el art. 37 bis.7 LPI.

42. “La cuantía de la compensación será determinada, dentro de los límites impuestos por el Derecho de la Unión, por la legislación del Estado miembro en el que esté establecida la entidad que utilice la obra huérfana en cuestión.”

43. Fuera del desarrollo reglamentario que se autoriza genéricamente al Gobierno en la disposición final única de la LPI, ya existente previamente a la Ley 21/2014.

Cierto que el tenor literal 158 bis.3 permitiría quizá aplicar el sistema previsto en el mismo para la determinación de las tarifas de los derechos de gestión colectiva obligatoria (acuerdo de las partes y determinación subsidiaria por parte de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual) a la cuantificación de la compensación equitativa del artículo 32.2, párrafo 1.º, (también a la del art. 32.4, pero no, en cambio a la del art. 37 bis.7), aunque en verdad es claro que el mismo se refiere a la remuneración equitativa (como se deduce, entre otras cosas, de la referencia que se hace al art. 157.1.b), que es el contenido propio de las tarifas.

44. Hay que tener en cuenta que, a pesar de la frecuencia con que doctrina, jurisprudencia (vid. la STJCE de 30 de junio de 2011- asunto C-271-10, caso *VEWA*) y el propio legislador (ejemplo paradigmático nos lo ofrece el art. 155.2 LPI, que habla de “remuneración compensatoria” para referirse a la “compensación equitativa” del art. 25) utilizan indistintamente en ocasiones *compensación equitativa* y *remuneración equitativa* (vid. el art. 32.4 que habla de *remuneración equitativa*), en realidad se trata de conceptos distintos. *Remuneración* hace referencia a precio, sea de mercado o sea *equitativo*, mientras que *compensación* hace referencia, como venimos diciendo, a la satisfacción de un daño, aunque por ser *equitativa* y tener en cuenta las circunstancias de la excepción, entre otras su finalidad cultural o social, no alcance necesariamente a la totalidad del mismo y no alcance consecuentemente la cuantificación propia de una *indemnización*. Esa distinción entre *remuneración equitativa* y *compensación equitativa* implica que esta última no se integra en el contenido propio de las tarifas de las entidades de gestión, ni queda, por consiguiente, sometido a lo previsto para la determinación y control de las mismas a la hora de regular las funciones que el artículo 158 bis de la Ley de Propiedad Intelectual atribuye a la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.



Surge el problema de como cuantificar una compensación equitativa cuando el daño del que debería compensar es inexistente. Es imposible, so pena de dar lugar en verdad a un enriquecimiento injusto de los titulares de derechos no perjudicados por la limitación o excepción. Desaparece el sentido de una compensación equitativa. Sin daño no procede su aplicación. Basta con una limitación o excepción de la propiedad intelectual, que, como la mayoría de las contempladas en el artículo 5, carezca de compensación equitativa por su manifiesta improcedencia. Basta pues con *dejar las cosas como estaban* y siguen estando en el artículo 32.1, párrafo 2.º para las reseñas o revistas de prensa *off-line* que no tengan lugar a través de la *agregación de noticias* en la Red.

En definitiva, una excepción o limitación de la propiedad intelectual que no cause un daño o perjuicio relevante a los titulares de la misma no puede dar lugar a una compensación equitativa, puesto que la misma supondría un enriquecimiento injusto o sin causa de dichos titulares. Y ese es el caso de la nueva excepción introducida en el artículo 32.2, párrafo 1.º de la Ley de Propiedad Intelectual. Bajo la apariencia de una compensación por el daño causado lo que se introduce a través de la excepción del artículo 32.2, párrafo 1.º es una intervención en el hipotético *precio de mercado*<sup>45</sup>. Se establece un precio y se fija su cuantía en función de lo que el legislador cree adecuado para satisfacer los intereses de los editores de prensa, a los que se quiere ingresar una cantidad de dinero como hipotética participación en un negocio al que son ajenos y que puede o no producirlo. Y todo ello por un servicio que no sólo no les perjudica, sino que incluso les beneficia.

## 6. Ampliación injustificada de la gestión colectiva obligatoria

Nadie cuestiona el conveniente e incluso en ocasiones necesario protagonismo de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual en la recaudación de los mismos. Pero ello no quiere decir que la regla deba ser la de la gestión colectiva obligatoria y no la de la gestión colectiva voluntaria de los mencionados derechos. La excepción debe ser aquella y la regla esta última. Y así queda reflejado en el cuidado con el que nuestro legislador, en defensa de los titulares de derechos de propiedad intelectual, regula la obligación que las entidades tienen de gestionar los mencionados derechos a petición de sus titulares, así como el contrato de gestión correspondiente (arts. 152 y 153 LPI). Lo que cabe decir también con respecto al Derecho de la Unión a partir de la reciente Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014<sup>46</sup> (vid. el art. 5, referido a los derechos de los titulares de derechos).

En principio la titularidad de un derecho comprende su ejercicio (en él consiste su contenido) y su disposición. Recortar el ejercicio de un derecho, encomendando el mismo a un tercero supone en realidad alterarlo, al recortar su contenido en merma de las facultades que el mismo debería atribuir a su titular. Lo que quiere decir que ello sólo es procedente en supuestos excepcionales, que requieren de una especial justificación. Ello es aplicable a la propiedad intelectual. Su plena titularidad sólo se respeta si el titular

puede ejercerla directamente o encomendar voluntaria y temporalmente su ejercicio, en todo o en parte, a otro sujeto; aunque esa voluntad se reitere una y otra vez, sin solución de continuidad, aunque se trate de una voluntad condicionada por la conveniencia. Ese es precisamente el juego del mercado. De ahí que sea deseable que el legislador procure reducir al mínimo los supuestos de recaudación colectiva obligatoria. Sólo debe imponerse en los casos en los que la gestión y la recaudación individual sea manifiestamente inviable. De lo contrario, por muy conveniente que en términos de eficacia y de rentabilidad pueda resultar, la recaudación colectiva obligatoria debe rechazarse. De lo contrario la propiedad intelectual queda injustificadamente desvirtuada, ya que el titular de aquella pasa a convertirse en un acreedor de los resultados económicos de su ejercicio por la entidad de gestión de la propiedad intelectual correspondiente, es decir, en un beneficiario de su derecho.

Pues bien, considerar que para asegurar que la compensación equitativa sea en verdad irrenunciable es necesario encomendar por ley su gestión a las entidades de gestión no constituye razón suficiente. En propiedad intelectual derecho irrenunciable y gestión colectiva obligatoria no van de la mano, precisamente por lo perturbador que resulta privar a los titulares del ejercicio directo de su derecho, que pasa así a ser irrenunciable frente a terceros, pero parcialmente *renunciado forzosamente, ex lege*, frente a las entidades de gestión. Bastaría con mencionar el ejemplo manifiesto de los derechos morales de autor y de artistas (arts. 14 y 113 LPI). Pero, quedándonos en el campo de los derechos patrimoniales, ahí tenemos también en el ejemplo del derecho de participación, con respecto al cual el legislador español ha optado por una gestión colectiva voluntaria, expresamente regulada, complementaria del reconocimiento principal de una gestión o ejercicio individual por parte del titular, a pesar de tratarse de un derecho irrenunciable (arts. 6 y 7 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre<sup>47</sup>). Y es que el legislador de la Unión, a pesar de regular minuciosamente el mencionado derecho y su ejercicio, ha dejado abierta a los Estados miembros la posibilidad de prever una gestión colectiva tanto colectiva como voluntaria (art. 6 de la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original)<sup>48</sup>.

45. Ya he indicado en el epígrafe 2 que el mismo puede ser en uno u otro sentido, o ser inexistente.

46. Relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior.

47. Relativa al derecho de participación del autor de una obra original. Así se explicita en su Preámbulo: "Se mantiene la opción de nuestro ordenamiento jurídico por la gestión colectiva voluntaria del derecho de participación. De este modo, los titulares del derecho podrán optar libremente entre encomendar la gestión a una entidad de gestión o ejercitar su derecho individualmente" (párrafo 9.º).

48. Otro ejemplo se encuentra en el art. 5.º de la Directiva 2006/115/CE, que establece una remuneración equitativa e irrenunciable a favor de autores y artistas intérpretes o ejecutantes por el alquiler de fonogramas y películas con gestión colectiva voluntaria.

De lo expuesto cabe concluir que la gestión colectiva obligatoria, que el artículo 32.2, párrafo 1.º, impone a editores y demás titulares de propiedad intelectual sobre los contenidos objeto de la excepción para la recaudación de la compensación equitativa que se establece, no es necesaria, a pesar del carácter irrenunciable del derecho a la misma. Supone introducir un nuevo caso de gestión colectiva obligatoria, perjudicial para los titulares del derecho en los términos expuestos, al no estar debidamente justificado desde el momento en que la irrenunciabilidad es compatible con la gestión individual y con la gestión colectiva voluntaria.

Nadie duda de la mayor capacidad de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual para negociar en pie de igualdad los mismos frente a quienes ostentan posiciones de dominio en el mercado, pero serán los propios titulares de derechos quienes deban decidir en cada caso si ello les resulta ventajoso. Conviene reiterarlo, la gestión colectiva es ciertamente aconsejable en muchos casos, pero debe funcionar básicamente a partir del principio de su carácter voluntario.

La única explicación del establecimiento de una gestión colectiva obligatoria para la recaudación de esta compensación equitativa introducida para la excepción de *agregación de noticias* es la voluntad de asegurar su irrenunciabilidad, es decir, la decidida voluntad del legislador de intervenir el mercado existente con respecto al mencionado servicio en favor de los intereses de los editores de periódicos.

## 7. El carácter irrenunciable de la compensación equitativa

Los supuestos en los que hasta ahora nuestra Ley de Propiedad Intelectual establecía derechos patrimoniales de carácter irrenunciable<sup>49</sup> son el derecho de los autores a recibir una remuneración equitativa por el alquiler de fonogramas y de grabaciones audiovisuales (art. 90.2), el derecho de los autores a recibir un porcentaje de los recaudado o una cantidad alzada en su caso<sup>50</sup> cuando la obra audiovisual sea proyectada en lugares públicos mediante el pago de un precio de entrada (art. 90.3 y 6), el derecho de los autores a recibir la remuneración que proceda de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la correspondiente entidad de gestión en los demás casos de comunicación pública de la obra audiovisual (art. 90.4 y 6), el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes a obtener una remuneración equitativa por las puesta a disposición de fonogramas o de grabaciones audiovisuales (art. 108.3), y el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes a una remuneración equitativa por el alquiler de los fonogramas y de las grabaciones audiovisuales (art. 109.3.2.º).

También la compensación equitativa por copia privada era irrenunciable<sup>51</sup>, y sigue siéndolo en la nueva redacción del artículo 25.2, para los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes<sup>52</sup>. No obstante, de acuerdo con el artículo 25.4 no darán lugar a compensación equitativa las reproducciones realizadas por quienes dispongan de licencia<sup>53</sup>.

El nuevo artículo 32 añade otros dos derechos irrenunciables relacionados con la introducción de nuevas limitaciones o excepciones a la propiedad intelectual.

El artículo 32.4 permite la reproducción, distribución y comunicación pública parcial de obras o publicaciones impresas o susceptibles de serlo sin necesidad de autorización del autor o editor para la ilustración con fines educativos y de investigación, siempre que tenga lugar en universidades o centros públicos de investigación, por su personal, con sus medios e instrumentos propios, y sólo para sus propios alumnos y personal docente o investigador. Lo que se acompaña de un derecho irrenunciable de los autores y editores a percibir de los centros una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión, salvo que aquéllos tengan un previo acuerdo específico al respecto con el titular o sean ellos mismos los titulares de la propiedad intelectual.

El artículo 32.2, párrafo 1.º, complementa la excepción de agregación de contenidos de fragmentos no significativos, que establece a favor de los prestadores de servicios electrónicos, con un derecho irrenunciable a percibir una compensación equitativa a favor de los editores y de otros titulares de derechos, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.

El carácter irrenunciable de un derecho impide que su titular pueda disponer del mismo. Lo que normalmente responde al propósito del legislador de proteger a ese titular por la importancia del bien objeto del derecho y/o por la debilidad y escasa capacidad de negociación de aquel en el mercado. Ello es predicable de la remuneración —ya lo he mencionado— que nuestra Ley de Propiedad Intelectual garantiza mediante ese sistema a autores y artistas intérpretes o ejecutantes frente a los productores de las correspondientes grabaciones audiovisuales, y a los segundos frente a los productores de fonogramas, una participación en los rendimientos de la explotación de grabaciones y fonogramas respectivamente a través de su comunicación pública y a través de su alquiler.

La misma explicación vale cuando el legislador establece el carácter irrenunciable de la compensación equitativa que se reconoce a favor de determinados titulares de propiedad intelectual. Se trata de garantizar que esos titulares, cuya protección es prioritaria, por ser ellos quienes con sus creaciones y actuaciones personales enriquecen el patrimonio cultural de la sociedad y por tener frecuentemente escasa capacidad de negociación en el mercado, tengan la garantía de recibir esa compensación o la parte que les corresponde de las misma para resarcirse en la medida de lo posible del daño o perjuicio sufrido como consecuencia de

49. Al margen del carácter irrenunciable de los derechos morales de autores (art. 14) y de artistas intérpretes o ejecutantes (art. 113). Un derecho irrenunciable es un derecho inalienable. De ahí que este segundo calificativo añadido en los dos preceptos citados con respecto a los derechos morales sea inútil e intrascendente.

50. Cuando en el país de destino el ejercicio efectivo del derecho al porcentaje sea imposible o gravemente dificultoso.

51. Vid. el art. 25.1, *in fine*, anterior, ya derogado.

52. No, en cambio, para los productores y para los editores.

53. Lo que se corresponde con el artículo 25.7.a) anterior, ya derogado.



la excepción o limitación de su derecho sobre sus obras o sobre sus grabaciones sonoras o audiovisuales.

Valga como ejemplo de lo dicho la regulación que nuestra Ley de Propiedad Intelectual establece para la compensación equitativa por copia privada, también de gestión colectiva obligatoria (al igual que el caso que nos ocupa), pero en la que el derecho a la misma sólo es irrenunciable para esos sujetos que necesitan de especial protección<sup>54</sup>, es decir, los autores y los artistas también en este caso, mientras que la compensación equitativa es renunciable para productores y editores<sup>55</sup>.

En cambio, la compensación equitativa prevista en este artículo 32.2, párrafo 1.º, se establece a favor del “editor o, en su caso, de otros titulares de derechos”, y es en todos los casos irrenunciable, cualquiera que sea el titular del derecho objeto de la limitación. Salta a la vista, comparando esta regulación con la que acabamos de describir sucintamente para la excepción de copia privada, la falta de interés del legislador por proteger mediante un derecho irrenunciable a los que resultan ser los sujetos más necesitados de protección dentro del mundo del *periodismo*, que no son otros que los *periodistas* profesionales, los redactores de los contenidos y titulares originarios de los mismos (antes de su incorporación a las “publicaciones periódicas” o a los “sitios Web de actualización periódica”). El pasaje transcrito del artículo 32.2, párrafo 1.º, es oscuro, pero lo que no ofrece duda es que el principal beneficiario de la compensación equitativa irrenunciable es el editor y no ese titular originario redactor de los contenidos, que transmite su titularidad originaria al editor en régimen de contrato laboral, de arrendamiento de servicios o de arrendamiento de obra.

Volvamos sobre esa oscuridad del texto legal al atribuir el derecho a una compensación equitativa irrenunciable al “editor o, en su caso” a “otros titulares de derechos”. Hay que presumir que el editor es mencionado en primer lugar como titular de los contenidos por adquisición de los mismos a sus redactores y titulares originarios, puesto que la referencia a “otros titulares de derechos” implica que él es también normalmente (y no “en su caso”) titular (y además único) de los derechos sobre los contenidos objeto de la excepción o limitación. Además, esa adquisición le permite atribuirse la autoría sobre todo el periódico o publicación similar (“publicaciones periódicas” o “sitios Web de actualización periódica”), que se puede considerar una obra colectiva (art. 8 LPI)<sup>56</sup>.

Ahora bien, parece que la atribución del derecho *en su caso* a *otros titulares* no puede sino referirse (y consecuentemente aceptar, por poco frecuentes que puedan ser) a supuestos en los que la adquisición del editor sobre la propiedad intelectual de algún contenido no comprenda precisamente el derecho a la compensación equitativa<sup>57</sup>. Ello es posible en base a lo pactado entre titular originario y editor, incluso si el editor es titular de la obra colectiva (art. 8, párrafo 2.º LPI). Lo permiten los artículos 51, párrafo 1.º, y 52, párrafo 1.º, LPI; también los contratos de arrendamiento de servicios o de obra entre las mencionadas partes. Pero lo que me importa subrayar es que ello implica que el legislador admite que el derecho a la compensación equitativa de esos *otros titulares* de la propiedad intelectual sobre los contenidos en cuestión, los titulares originarios de los mismos, sí que es renunciable.

Puestos a proteger a quien en ese mercado de los contenidos *periodísticos* pueda parecer necesitado de ello frente a los prestadores de servicios electrónicos de agregación, parece que el más merecedor de esa protección, por ser el más débil, debería haber sido ese redactor y titular originario de esos contenidos y no el editor de los mismos. La atribución del derecho a la compensación equitativa debería haber sido hecha, junto con su irrenunciabilidad, a esos titulares originarios. También podría haberse optado por una fórmula como la vigente para la compensación equitativa por copia privada, atribuyendo la compensación equitativa conjuntamente a favor de autores originarios y editores<sup>58</sup> (al margen de si estos últimos fuesen o no titulares de la correspondiente obra colectiva) en la proporción que se estimase adecuada y estableciendo la irrenunciabilidad del derecho nada más que para esos autores originarios, y no para los editores.

Ya hemos dicho que un derecho irrenunciable es un derecho del que no se puede disponer. Sin embargo, aunque el artículo 25 y el artículo 32.4 establecen un derecho a una remuneración equitativa irrenunciable para autores y artistas, intérpretes o ejecutantes, y para autores respectivamente, el caso es que en ambos casos ello no es así. Ya hemos apuntado que el derecho es irrenunciable con carácter subsidiario, ya que el mismo sólo tiene esa eficacia para el caso en que no se llegue previamente a pactar una licencia o a disponer de ella por cualquier cauce adecuado. De manera que la prohibición de renuncia opera como una garantía de cara a la negociación de la licencia correspondiente en el mercado. Se trata en definitiva de asegurar al titular que no está obligado a ceder so pena de no conseguir compensación

54. Lo que, de paso, sirve también para poner de relieve que la gestión colectiva obligatoria es compatible con la renuncia al derecho gestionado.  
55. No obstante, la STJUE de 27 de junio de 2013 (asuntos acumulados C-457/11 a C-460/11), según la cual, una compensación equitativa de recaudación colectiva obligatoria es irrenunciable.

56. Así lo entiende la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección vigésimo octava, de 2 de diciembre de 2011, dictada en el conflicto existente entre las partes (la Asociación de Editores de Diarios Españoles, junto con los Editores, por un lado, y Documentación de Medios, S.A. por el otro lado) en relación con el *press clipping*, para reconocer su legitimación para oponerse a la práctica del límite en cuestión, de acuerdo con lo previsto por el artículo 32.1, párrafo 2.º, LPI. Aunque la STS de 25 de febrero de 2014 [RJ 2014\2241], dictada posteriormente en el mismo asunto, cuestiona semejante calificación en su Fundamento de Derecho sexto, a pesar de seguir reconociendo dicha legitimación a los editores: “atribuir, con carácter general y en todo caso, esa calificación de obra colectiva a los periódicos tropieza con que el contenido de los mismos es usualmente heterogéneo, en la medida en que pueden reunir junto a aportaciones sin autor identificado o que no merezcan la consideración de objeto de propiedad intelectual. [ ] colaboraciones que, consistiendo en creaciones originales atribuibles a sus autores, superan las condiciones propias de las aportaciones individuales a que se refiere el artículo 8” (párrafo 4.º).

57. Ciertamente el texto permite referirse no sólo a contenidos y fragmentos escritos sino también de sonido. Lo que puede incluir otros titulares de propiedad intelectual sobre tales medios de comunicación social, concretamente las emisoras de radio. No en cambio las emisoras de televisión, puesto que el art. 32.2, párrafo 1.º, excluye expresamente cualquier puesta a disposición de imágenes, que necesitarán de autorización.

58. Obsérvese que esta es la fórmula establecida también en el artículo 32.4 LPI.

alguna. Esta configuración del derecho sirve para reforzar su posición negociadora en el mercado. Sirve para que quien sea beneficiario de la excepción o limitación *compensada* y al mismo tiempo titular del derecho limitado o excepcionado no quede sometido al pago de la compensación. Sirve también finalmente para que quien, por las razones que sea, quiera autorizar el libre uso de su propiedad intelectual con carácter general, de manera que en su caso concreto no quepa hablar en verdad de excepción o limitación, pueda hacerlo con plena eficacia directa.

Que ello es así resulta del tenor literal de la ley en uno y otro caso. Así resulta del artículo 32.4, último párrafo:

“En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial..., los autores y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión”.

Así resulta del artículo 25.4.b):

“A los efectos de la determinación de la cuantía de la compensación equitativa, no tendrán la consideración de reproducciones para uso privado:

b) las realizadas por quienes cuenten con la preceptiva autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de obras y prestaciones protegidas en el ejercicio de su actividad, en los términos de dicha autorización”.

Obsérvese que se trata de un régimen similar a la excepción o limitación prevista en el artículo 33.1 para la utilización de los trabajos o artículos de prensa, “sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa<sup>59</sup>”.

Con un sistema como el que acabamos de ver, que nuestra Ley de Propiedad Intelectual establece para los otros dos supuestos de compensación equitativa irrenunciable que regula, se consigue ese objetivo de protección del *interlocutor* débil en el mercado, sin destruir totalmente el juego de la oferta y la demanda, dejando así un margen para la autonomía privada. Con un sistema como el que resulta en principio de una interpretación literal del artículo 32.2, párrafo 1.º, no se deja margen alguno para que los editores o los demás titulares de los contenidos, por un lado, y los prestadores de servicios electrónicos de agregación, por otro lado, puedan negociar y alcanzar acuerdos para la prestación del servicio. Como ya he apuntado, el sistema de un derecho a la compensación equitativa irrenunciable resulta poco funcional, excesivo e innecesario.

Tan es así que impide dar una solución razonable a quienes quieran autorizar con carácter general la utilización de sus contenidos, o a quienes quieran autorizar la excepción sin compensación equitativa, o a quienes sean al mismo tiempo titulares de contenidos y prestadores. Y es que no es razonable que la única vía sea la de recuperar de la entidad de gestión recaudadora de la compensación lo ya pagado, una vez deducidos los costes de recaudación de la entidad.

Los ejemplos de los artículos 25.4.b) y 32.4 sirven también para poner de relieve que un sistema de recaudación colectiva obligatoria, como el previsto en ellos al igual que

en el artículo 32.2, párrafo 1.º, no es obstáculo para que se puedan establecer excepciones en el ejercicio dicha recaudación. El artículo 150 LPI permite al demandado por una entidad de gestión oponer “la autorización del titular del derecho exclusivo”. No hay razón para entender que esa causa de oposición no opere en los supuestos de recaudación colectiva obligatoria<sup>60</sup>. Ciertamente que la gestión colectiva obligatoria resulta más sencilla, y consecuentemente más eficaz, si el derecho objeto de la recaudación no es renunciante.

Con todo, si, de acuerdo con la mencionada STJUE de 27 de junio de 2013, se entiende que la gestión colectiva obligatoria de una compensación equitativa es necesariamente irrenunciable<sup>61</sup>, ello no tendrá otro alcance, por lo que al tema que nos ocupa se refiere, que el de reforzar la crítica que ya hemos expuesto con respecto a la recaudación colectiva obligatoria, sumando a la misma nuestro rechazo a que el derecho a la compensación equitativa que se establece sea irrenunciable.

## 8. Renuncia a la exigencia de altura creativa para apreciar la existencia de obra

Considerar que la reproducción de fragmentos no significativos de contenidos y su puesta a disposición del público puede constituir una excepción o limitación de la propiedad intelectual, concretamente de los derechos de explotación sobre esos contenidos, implica que el legislador entiende que normalmente, de no existir tal excepción o limitación, los prestadores de servicios electrónicos necesitarían recabar para ello la autorización de los titulares de los mencionados derechos de explotación. Ello implica también que el legislador acepta que esos fragmentos no significativos merecen



59. No existiendo desarrollo reglamentario para cuantificar esta remuneración equitativa, será la que determine el Juez.

60. Sin embargo, así lo entiende la STJUE de 27 de junio 2013 (asuntos acumulados C-457/11 a C-460/11), según la cual, una compensación equitativa de recaudación colectiva obligatoria es irrenunciable:

“En el supuesto de que un Estado miembro haya decidido excluir, en virtud de una disposición recogida en el artículo 5, apartados 2 o 3, de la Directiva 2001/29, en el ámbito de aplicación material de esta disposición, el derecho del titular a autorizar la reproducción de sus obras o prestaciones protegidas, un eventual acto de autorización adoptado por éste carece de efectos jurídicos en el Derecho del referido Estado. Por lo tanto, tal acto no tiene repercusión alguna en el perjuicio causado al titular de los derechos por la introducción de la medida privativa del derecho en cuestión y, por consiguiente, no puede tener repercusión alguna en la compensación equitativa, ya esté establecida esta última con carácter obligatorio o facultativo, en virtud de la disposición aplicable de dicha Directiva” (apartado 37). El argumento de que, producido el daño por la excepción, no cabe renunciar a la compensación equitativa correspondiente no resulta convincente.

61. Ya hemos visto que en verdad no es así en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, habida cuenta del tratamiento que la misma prevé para los supuestos de los artículos 25.2 y 32.4, a pesar de calificar de irrenunciable la compensación equitativa que uno y otro establecen.



la calificación de obra y la consiguiente protección por el derecho de autor.

Semejante presupuesto sólo es posible si se prescinde de un requisito esencial del concepto de obra. Se trata de la altura creativa. Sin ella las creaciones carecen de la originalidad suficiente para ser consideradas como obra objeto del derecho de autor. Y es que el derecho de autor no protege cualquier creación individual sino sólo las originales, y éstas –repito– sólo lo son cuando alcanzan un mínimo de altura creativa.

Es verdad que nuestra jurisprudencia ha mostrado en ocasiones concretas tendencias a prescindir de ese requisito de la altura creativa en supuestos de copia literal. Tal es el caso de las SSTs de 30 de enero de 1996 [RJ 1996\540] y de 13 de mayo de 2002 [RJ 2002\6744], que consideran originales las instrucciones explicativas del uso y utilidad de unas mamparas de baño con las que se comercializaban las mismas y los anuncios por palabras de ofertas de empleo publicados en un periódico respectivamente, para considerar su copia literal una infracción del derecho de autor.

Sin embargo, semejante línea jurisprudencial ha quedado superada desde el momento en que nuestro Tribunal Supremo ha optado decididamente a favor de la exigencia de altura creativa para reconocer la existencia de obra y la consiguiente protección por el derecho de autor. Así resulta de las SSTs de 24 de junio de 2004 [RJ 2004\4318], 9 de diciembre de 2010 [RJ 2011\1407] y 5 de abril de 2011 [RJ 2011\3146]<sup>62</sup>.

Esa misma tendencia a considerar erróneamente que una copia literal necesita en cualquier caso de autorización del titular de lo copiado, prescindiendo de la altura creativa pretende encontrar respaldo en la STJCE de 16 de julio de 2009 (asunto C-5/08<sup>63</sup>), en la medida en que la misma acepta la posibilidad de que un pasaje o extracto de once palabras procedentes de artículos periodísticos pueda ser original. Pero la propia Sentencia deja bien claro que ello no quiere decir que tales extractos o pasajes queden automáticamente protegidos por el derecho de autor, sino sólo cuando se aprecie la existencia de originalidad en los mismos, es decir, cuando tengan suficiente altura creativa<sup>64</sup>.

El propio artículo 32.2, párrafo 1.º, trae a colación uno de los ejemplos más claros de lo dicho con respecto a la exigencia de altura creativa, expresamente recogido por nuestra propia Ley de Propiedad Intelectual. Se trata de la distinción entre la obra fotográfica y la mera fotografía, que viene a poner de relieve lo dicho: no toda fotografía, a pesar de ser el resultado de una creación individual puede ser considerada obra. De ahí que para conseguir una protección de las fotografías que no tienen altura creativa suficiente el legislador haya tenido que reconocer a tal efecto un derecho conexo más sobre las mismas (art. 128 LPI).

En el mismo orden de cosas cabe citar el derecho conexo que establece el artículo 129 a favor de los editores para proteger las ediciones de obras no protegidas cuando las mismas “puedan ser individualizadas por su composición tipográfica, presentación y demás características editoriales”, que –hay que puntualizar– no puedan ser protegidas como obras a pesar de esas características individualizadoras de la edición. Lo que el legislador de 1992<sup>65</sup> glosa en los siguientes términos: “En virtud de la nueva redacción también se reconocen al editor derechos de explotación de las

ediciones de aquellas obras divulgadas que, encontrándose en dominio público, puedan ser individualizadas en razón de una serie de características editoriales que configuran dicha producción como una aportación de valor reconocido en su género”<sup>66</sup>. No basta pues que una creación pueda ser *individualizada* –lo que quiere decir que tiene propias características que la diferencian de las demás–, ni que constituya además una *aportación de valor reconocido en su género*, para que merezca la calificación de ser una obra y la protección del derecho de autor.

Sin embargo, ahora el artículo 32.2, párrafo 1.º, viene a mantener indirectamente (se deduce necesariamente de la excepción que introduce) que fragmentos *no significativos* de contenidos periodísticos sí que merecen la consideración y la protección propias de las obras. *No significativo* quiere decir que el fragmento es corto, que carece de importancia con respecto al contenido del que procede, que no permite conocer con propiedad dicho contenido<sup>67</sup>: *no es pues significativo de la noticia*. Lo que permite concluir que incluso carece de propia *individualidad* y que su identificación se produce únicamente por su referencia (enlace) a la publicación o sitio Web de cuyo contenido procede. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos se tratará de fragmentos de lenguaje sencillo (habitual o vulgar) y directo para facilitar su lectura y comprensión, ya que tal es la pauta normal en la redacción de los contenidos periodísticos en general.



62. “[...] el reconocimiento como obra fotográfica exige una mínima altura creativa. La Sentencia de 24 de junio de 2.004 (RJ 2004, 4318), número 542, se refiere a que no basta una novedad objetiva cualquiera sino que requiere una relevancia mínima y, en el caso que examina, aprecia que la originalidad no es suficientemente significativa para conceder protección a su autor a través de la propiedad intelectual. La apreciación es tanto más importante en la materia que se examina en el presente juicio, en el que la diferenciación entre una obra fotográfica y una mera fotografía, más allá de los supuestos de reproducción, y en el ámbito de la representación, va a recaer en la valoración de una cierta altura creativa”. (fundamento de derecho sexto, párrafo 2.º).

63. Caso *Infopaq*.

64. “En lo que respecta a los artículos de prensa, el concepto de creación intelectual original atribuida a un autor [ ] proviene normalmente de la forma de abordar el tema seleccionado y del registro lingüístico empleado para ello” (apartado 44). Lo que no quiere decir que ello quede reflejado en semejantes extractos o pasajes de once letras. La apreciación de originalidad suficiente o de ausencia de la misma deberá ser apreciada en cada caso por el tribunal juzgador del conflicto (el que plantea la cuestión prejudicial). Y al respecto, es oportuno referirnos a lo que se dice más adelante sobre la dificultad de que los títulos de las obras puedan ser suficientemente originales para merecer la protección del derecho de autor.

65. Es la Ley 20/1992, de 7 de julio, de modificación de la Ley 22/1987, de Propiedad Intelectual, la que introduce esa protección complementaria del editor, añadiendo un apartado 2 al por entonces artículo 119 y actual artículo 129 LPI.

66. Apartado 4, párrafo 1.º de la Exposición de Motivos.

67. Según el Diccionario de la Real Academia Española, *significativo* quiere decir “que da a entender o conocer con propiedad o precisión una cosa, que tiene importancia, valor o relevancia, que tiene importancia por representar o significar algo”; e *insignificante* quiere decir “baladí, pequeño o sin importancia, despreciable”.

¿Cómo pretender que en verdad tales fragmentos *no significativos* por definición del legislador sean obra protegible y, por ende, su reproducción y puesta a disposición del público necesiten en principio de autorización, salvo existencia de una excepción o limitación del derecho de autor?

Es verdad que el artículo 10.2 LPI admite que el título de una obra cuando sea original quede protegido como parte de la obra, pero precisamente hace falta que sea original, y para ello tendrá que ser *significativo* de la obra o *significativo*, es decir, *individualizable*, por sí mismo. Tan es así que la doctrina considera que la aplicación del precepto tiene que ser muy escasa, “señalando además que es un tema más propio del derecho de la competencia que del derecho de autor, habida cuenta que resulta difícil admitir normalmente la existencia de originalidad suficiente, por baja que sea la exigencia en este supuesto (obra protegible por el derecho de autor), y que lo importante es impedir una competencia desleal derivada de la confusión en el mercado”<sup>68</sup>.

La propiedad intelectual protege tanto la obra completa como las partes de una obra (art. 18 LPI), pero para que la reproducción de una parte de la misma quede protegida es preciso que la misma también tenga alguna originalidad. La protección por el derecho de autor de cualquier obra musical no transforma todos sus compases en exclusiva de su compositor, so pena de poner punto final a la creación de nueva música. Lo mismo ocurre con las obras literarias. Todas y cada una de sus frases no constituyen obra protegible, so pena de que nadie pueda escribir sin incurrir página tras página, párrafo tras párrafo, línea tras línea, en infracciones del derecho de autor.

Esa necesidad de altura creativa tiene que aplicarse con mayor razón a la información y a las noticias, so pena de proteger lo que no es objeto del derecho de autor. El Convenio de Berna es muy claro al respecto: “La protección del presente Convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa” (art. 2.8)<sup>69</sup>. Ese artículo 2.8 del Convenio de Berna es de obligado cumplimiento y su ámbito de aplicación no puede quedar reducido a la nada. Proteger los artículos periodísticos que informan de noticias con el lenguaje propio del periodismo supone extender la protección del derecho de autor a lo que es totalmente ajeno al mismo y totalmente contrario a sus principios. Supone, en definitiva, desvirtuar el derecho de autor, que no protege el trabajo ni el esfuerzo, sino la capacidad creativa, vaya o no acompañada de mayor o menor trabajo y esfuerzo.

Precisamente para asegurar que ello no ocurra, disipando toda duda, y en aras de la prevalencia del derecho a la información, el propio Convenio de Berna establece, como hemos visto expresamente en el artículo 10.1 la licitud de “las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revista de prensa”. Ese artículo 10.1 puede ser considerado como una excepción de la propiedad intelectual en aras del derecho a la libertad de información. Pero también debe ser considerado como un rechazo a proteger con el derecho de autor aquello que no lo merece por carecer de altura creativa. Lo que lógicamente cabe predicar también del artículo 5.3.d) de la Directiva 2001/29/CE en su interpretación conforme con el anterior y del artículo 32.1, párrafo 2.º, primera frase de nuestra Ley de Propiedad Intelectual. En efecto, en los tres mencionados preceptos la

excepción responde a la protección del derecho a la libertad de información, pero —repito— tiene también el valor de solventar la posible duda que pudiera existir sobre su protección por el derecho de autor, habida cuenta de su inexistente altura creativa. Esa duda que precisamente hemos visto que aflora en la STJCE del *caso infopaq*, puesto que la misma viene a decir que, en su caso, un pasaje de once palabras de un artículo periodístico puede ser suficientemente original para esa protección, pero que ello habrá de apreciarse caso por caso. Pero eso no es así cuando la excepción o limitación se complementa ahora con una compensación equitativa. El establecimiento de esa compensación significa que se atribuye en principio a todas las reseñas realizadas a través de la agregación de fragmentos no significativos la calificación de obra. Todo lo contrario que si se opta por una limitación o excepción total, como en los mencionados casos del Convenio de Berna, de la Directiva 2001/29/CE y de nuestra propia LPI, que disipan la posible duda en favor de la inexistencia de obra. Ahora, con la compensación equitativa que establece el artículo 32.2, párrafo 1.º, la duda se decide en sentido contrario, es decir, a favor de entender que las reseñas son obra, renunciándose así a cualquier exigencia de altura creativa.

Aunque en ocasiones los tribunales traten de *castigar* la copia literal a través del derecho de autor, ello no es necesariamente correcto, ya que la copia literal no transforma lo copiado en creación original, es decir en obra. Para reprimir la copia literal a través del derecho autor es necesario que lo copiado sea obra. De lo contrario la copia literal podrá constituir en su caso un supuesto de competencia desleal, o carecerá de relevancia jurídica<sup>70</sup>.

Los artículos y las noticias redactadas que integran el contenido de las publicaciones periódicas o de los sitios Web de actualización periódica<sup>71</sup> constituyen ciertamente obras o parte de obras<sup>72</sup> merecedoras de tal calificación y protección. En la mayoría de los casos su altura creativa es muy baja cuando se limitan a dar noticias<sup>73</sup>, precisamente por ser

68. Vid. Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Coordinados por R. Bercovitz. Tecnos, 2007, 3.ª ed. pág. 188.

69. Recuérdese que el derecho de autor tampoco protege las ideas. Vid. el artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor de 1996, y el artículo 9.2 de los ADPIC.

Ese artículo 2.8 del Convenio de Berna es de obligado cumplimiento y su ámbito de aplicación no puede quedar reducido a la nada so pena de desconocer el derecho a la información. Vid. Gemma MINERO ALEJANDRE en *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*. Coordinados por R. Bercovitz. Tecnos, 2013. pgs. 263 y ss.

70. Por muy condenable que pueda ser en determinados ámbitos profesionales o académicos.

71. Los *artículos periodísticos* del artículo 32.1, párrafo 2.º, los *trabajos y artículos sobre temas de actualidad* del artículo 33.1.

72. Los *periódicos* y publicaciones periódicas similares consideradas como obras colectivas.

73. Incluidas las fotografías, que son normalmente *meras fotografías*. De ahí que el legislador haya tenido que prever una protección específica para las mismas a través de un derecho conexo, como ya se ha señalado antes.



ese su fin, pero sí que es suficiente al menos para merecer la protección del derecho de autor frente a su copia literal<sup>74</sup>. De ahí que tengan sentido las excepciones del *press clipping* (art. 32.1, párrafo 2.º) y del artículo 33.1 acompañadas de una remuneración equitativa. Pero ello no puede predicarse de sus fragmentos *no significativos*, aunque los mismos reproduzcan los títulos de los mencionados artículos y trabajos y sus dos o tres primeras líneas.

El afán del legislador por incluir en la excepción —y consecuentemente en el pago de la correspondiente compensación equitativa— cualquier supuesto de copia y puesta a disposición de los fragmentos en cuestión, eliminando a tal efecto toda discusión sobre la entidad de los mismos, le ha inducido a introducir en la redacción de la norma un calificativo del fragmento, el *no significativo*, que no hace sino evidenciar la improcedencia de la excepción, es decir, de la excepción que con ella se introduce a la excepción general y de carácter absoluto que el artículo 32.1, párrafo 2.º, establece para las reseñas o revistas de prensa. No hay que olvidar que el legislador se refiere a una práctica ya existente por parte de los prestadores de servicios electrónicos de agregación, que se caracteriza por la copia y la puesta a disposición de los titulares de artículos periodísticos, junto con las primeras líneas de los mismos, y que consecuentemente cuando se refiere a *fragmentos no significativos* se refiere a esos titulares y esas líneas, reconociendo que no son significativos, es decir que, de acuerdo con lo que vengo argumentando, carecen de originalidad suficiente para ser considerados como obra.

Esta falta de originalidad de los contenidos de prensa por carecer de suficiente altura creativa es probablemente una de las razones que han inducido al legislador alemán a tratar de proteger los intereses de los editores de prensa en un sentido similar al pretendido por nuestro legislador, recurriendo, con mayor corrección técnica<sup>75</sup>, a la creación de un nuevo derecho conexo a favor de los mismos que les reconoce la exclusiva sobre la puesta a disposición del público del contenido, total o parcial de sus ediciones durante un año<sup>76</sup>. Hay que tener en cuenta que la doctrina alemana es precisamente la que más ha insistido en la exigencia de altura creativa en las obras. Al recurrir a un nuevo derecho conexo se prescinde de la dificultad de reconocer la protección propia del derecho de autor a lo que no es obra. Además se obvia la improcedencia, que ya he señalado, de crear una nueva excepción contraria al Convenio de Berna y a la Directiva 2001/29/CE, en la interpretación conforme de su artículo 5.3.d), a la que me he referido. Además, se habla con propiedad de una remuneración equitativa, que, a diferencia, de la compensación equitativa, no tiene nada que ver con la existencia o inexistencia de daños a los titulares de propiedad intelectual.

Obsérvese que, aunque el legislador comunitario no ha prohibido la creación de nuevos derechos conexos por los estados miembros, los considera con prevención puesto que constituyen un factor negativo para la unidad del mercado. De ahí que establezca un sistema de previa notificación y justificación<sup>77</sup>.

Ahora bien, La STJUE de 13 de febrero de 2014 (*caso Svensson*) declara, en relación con la cuarta cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación de Svea (Suecia), que “El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 debe

interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro pueda proteger más ampliamente a los titulares de derechos de autor estableciendo que el concepto de comunicación al público incluya más actos que los previstos en dicha disposición”<sup>78</sup>.

Pues bien eso es en realidad lo que ha realizado el legislador alemán, esquivando la prohibición de ampliar los conceptos de reproducción y comunicación pública regulados uniformemente para toda la Unión por la Directiva 2001/29, mediante un derecho conexo complementario de aquellos. Lo que en definitiva viene a ser lo mismo que si ampliara sus respectivos conceptos. Constituye un fraude de la prohibición<sup>79</sup>. Ese fraude puede también apreciarse lógicamente, de acuerdo con lo que he venido diciendo, en relación con el artículo 10.1 y 3 del Convenio de Berna.

## 9. Conclusiones

1. El nuevo artículo 32.2, párrafo 1.º de la Ley de Propiedad intelectual constituye un obstáculo al normal desarrollo del mercado de los editores de periódicos y de los prestadores de servicios electrónicos de agregación de noticias en la Red.

2. El mencionado precepto no establece en realidad una nueva limitación o excepción a la propiedad intelectual, sino que introduce una restricción a la limitación o

74. Cuanto menor es la altura creativa de una obra, menor es también el alcance de su protección frente a creaciones parecidas. Vid. Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Coordinados por R. Bercovitz. Tecnos, 2007, 3.ª ed. pág. 157. 75. Sin perjuicio de que su procedencia haya sido objeto de vivas críticas y a consecuencias perturbadoras en el mercado, manifiestamente contrarias a las pretendidas, a pesar de que el nuevo derecho atribuido a los editores de prensa no sea irrenunciable.

76. Así resulta de la Ley de 1.º de marzo de 2013, de modificación de la Ley de Derecho de Autor (vid. los párrafos 87 f) 87 g), y 87 h).

77. Vid. el artículo 11 de la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (versión codificada).

78. Ya que —explica la Sentencia en su apartado 36—, aunque “Es cierto que según el séptimo considerando de la citada Directiva, ésta no tiene como finalidad suprimir o evitar aquellas diferencias que no repercutan negativamente en el funcionamiento del mercado interior. No obstante, debe señalarse que, si se reconociera a los Estados miembros la facultad de establecer que el concepto de comunicación al público incluya más actos que los previstos en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, esto causaría necesariamente una repercusión en el funcionamiento del mercado interior”.

79. En contra Fernando CARBAJO CASCÓN. *Enlaces de prensa (press linking): entre la flexibilización y la regulación del derecho de autor en la era digital*. Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual. Núm. 47. 2014, pg. 58, quien considera que la prohibición afecta al derecho de comunicación pública, pero no a la creación de un derecho conexo como el establecido por el legislador alemán.

excepción previamente existente, y que sigue vigente, con respecto a las reseñas o revistas de prensa en el artículo 32.1, párrafo 2.º, primera frase, ahora ya limitada a la reproducción y difusión *off-line*.

3. Esa excepción o limitación del artículo 32.1, párrafo 2.º, primera frase, responde al artículo 10.1 y 3 del Convenio de Berna, así como a una interpretación conforme con el mismo del artículo 5.3.d) de la Directiva 2201/29/CE.

4. Por lo que la restricción a dicha excepción, derivada del nuevo artículo 32.2, párrafo 1.º, de la Ley de Propiedad Intelectual, constituye una infracción del Convenio de Berna y de la Directiva 2001/29/CE.

5. Esa restricción constituye además una infracción del derecho fundamental de información y del principio de proporcionalidad reconocidos por la Unión Europea.

6. La modificación introducida en la Ley de Propiedad Intelectual por el artículo 32.2, párrafo 1.º, infringe además la Directiva 98/34/CE, puesto que el Gobierno español no ha cumplimentado el deber de información previa que la misma establece en relación con semejantes modificaciones legislativas.

7. Lo que implica que el cumplimiento del artículo 32.2, párrafo 1.º, no es exigible.

8. Habida cuenta que la compensación equitativa pretende indemnizar, aunque no sea plenamente, el daño estimado que sufran los titulares de propiedad intelectual como consecuencia de una limitación o excepción de dicha propiedad, la misma no constituye un precio integrable en las tarifas de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual para su cuantificación.

9. Pero la dificultad principal para dicha cuantificación es que la agregación de citas no produce daño estimable alguno, o, al menos, suficientemente significativo, que pueda ser objeto de esa compensación equitativa. Y es que, careciendo de causa (el daño estimado derivado de la limitación o excepción), la compensación equitativa no puede sino dar lugar a un enriquecimiento sin causa de sus perceptores.

10. La gestión colectiva obligatoria debe considerarse una excepción con respecto a la regla general de gestión colectiva voluntaria. Como tal, debe estar justificada por la inviabilidad práctica de una gestión individual, relacionada con los costes de negociación o con la imposibilidad de defensa individual del derecho por su titular. No parece que este sea el caso. La única justificación de aplicar en la recaudación de esta compensación equitativa la gestión colectiva obligatoria está en reforzar el carácter de irrenunciable que se atribuye a la misma, sin perjuicio de que resulta discutible que la gestión colectiva obligatoria de una compensación equitativa no pueda sino ser irrenunciable.

11. Con el carácter irrenunciable del derecho a la compensación equitativa interpretado estrictamente se impide cualquier acuerdo sobre la agregación de noticias entre prestadores de servicios electrónicos y titulares de los contenidos de prensa en cuestión. Sin embargo, en los otros dos supuestos en los que la Ley de Propiedad Intelectual establece una compensación equitativa irrenunciable (arts. 25.2 y 32.4) se permite llegar a acuerdos que excluyen su recaudación. De manera que la irrenunciabilidad opera en realidad como una garantía para el caso de no alcanzar acuerdo alguno.

12. Si lo que se quiere con la irrenunciabilidad de la compensación equitativa es proteger al autor débil a la hora de negociar la explotación de su obra, lo lógico, si se entendiese además que dicha irrenunciabilidad es en verdad oportuna a tal efecto, sería atribuir la compensación equitativa irrenunciable a los periodistas profesionales, autores originarios de los contenidos objeto de la agregación de noticias, y no a los editores de periódicos, que en verdad son titulares derivativos de aquellos, incluso cuando sean titulares de los periódicos como obra colectiva.

13. Aunque en principio un título o una frase puede ser suficientemente original para merecer la calificación de obra y la protección del derecho de autor, lo normal es que no alcance la altura creativa suficiente para ello.

14. Al haberse referido el legislador en el artículo 32.2, párrafo 1.º, a la agregación de “fragmentos no significativos” excluye que los mismos puedan ser obra protegible.

15. Y es que la excepción o limitación establecida en el Convenio de Berna, en la Directiva 2001/29/CE y en nuestra propia Ley de Propiedad intelectual (art. 32.1, párrafo 2.º) con respecto a las reseñas de prensa no sólo responde a conceder al derecho a la libertad de información una prioridad en materia de noticias (información) frente al derecho de autor, sino también a reconocer que en realidad el nivel de altura creativa es muy bajo en ellas, inexistente cuando de reseñas de esas noticias se trata.

## Fair Use na União Europeia (ou os estereótipos das Copyright Wars)<sup>1</sup>

TITO RENDAS

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA – FACULDADE DE DIREITO (LISBOA)

“– *You do drink, don't you?*  
– *Of course, I just said I was a writer.*”

MATT GREENBERG, SCOTT ALEXANDER  
& LARRY KARASZEWSKI<sup>1</sup>

### I. Introdução

A afirmação de que o direito de autor é palco de guerra consiste, hoje, num lugar-comum<sup>2</sup>. As chamadas *Copyright Wars* são travadas em múltiplas arenas: tribunais, órgãos legislativos, faculdades de direito. Tem sido assim desde o nascimento do direito de autor<sup>3</sup>. No final do século xx, o advento da era digital, caracterizada pela fácil reprodução e disseminação de obras jusautoramente protegidas, provocou uma escalada de intensidade do conflito. A violação em massa dos direitos de autor permitida pela tecnologia digital, os titulares de direitos responderam com medidas de carácter tecnológico e com acções contra utilizadores, criadores e distribuidores de *software* e fornecedores de acesso à Internet.

Neste contexto tecnológico, o debate acerca dos contornos fundamentais do direito de autor tornou-se fortemente polarizado. O desacordo entre os vários grupos de interesse e categorias de participantes neste debate é persistente e hostil. Mesmo concordando quanto ao propósito essencial do direito de autor<sup>4</sup>, estes participantes acham-se balcanizados quanto às soluções legais ideais para atingir esse propósito<sup>5</sup>.

Num debate polarizado como este, as preferências por certas regras em detrimento de outras adquirem um significado adicional: os intervenientes no debate utilizam as preferências alheias como mecanismos heurísticos para identificar a facção a que o subscritor dessas preferências pertence. Se Abel advogar a redução do prazo de protecção dos direitos de autor, é imediatamente conotado com a facção minimalista; já Caim, defensor do aumento do prazo, é conotado com a facção maximalista. Estereotipam-se os intervenientes no debate e os argumentos esgrimidos.

O mesmo se verifica na contenda em torno da introdução de uma cláusula de *fair use* na União Europeia: os defensores da introdução são instantaneamente rotulados de minimalistas, enquanto os defensores do *status quo* – *i.e.*, da manutenção de uma lista fechada de excepções e limites ao direito de autor desacompanhada de qualquer cláusula geral

– são tidos como membros da facção oposta. A discussão acerca das vantagens e desvantagens do *fair use* e de listas fechadas de excepções e limites tende a ser estereotipada e a polarizar fortemente as partes interessadas no debate. De um lado, acusa-se o *fair use* de criar incerteza jurídica. Do outro, acusa-se a lista fechada de ser inflexível.

1. A citação é comumente atribuída a Stephen King, autor do conto de horror “1408”. A verdade é que o diálogo não consta desta obra literária, mas apenas da sua adaptação cinematográfica, pelo que se citam os respectivos argumentistas. Ironicamente, o escritor Stephen King foi, durante a década de 80, alcoólico confesso.

2. A expressão “*Copyright Wars*” é comum na doutrina norte-americana. Cf. Peter K. Yu, *The Escalating Copyright Wars*, 32 Hofstra Law Review 907 (2004); Lawrence Lessig, *Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy* (Nova Iorque: The Penguin Press, 2008); William Patry, *Moral Panics and the Copyright Wars* (Nova Iorque: Oxford University Press, 2009); Peter Decherney, *Hollywood's Copyright Wars: From Edison to the Internet* (Nova Iorque: Columbia University Press, 2012); Peter Baldwin, *The Copyright Wars: Three Centuries of Trans-Atlantic Battle* (Princeton: Princeton University Press, 2014).

3. O primeiro episódio desta guerra teve lugar no Reino Unido, após a aprovação do Estatuto da Rainha Ana de 1710, que atribuía aos autores (e não já aos editores) o direito exclusivo de impressão de livros inéditos por um prazo de 14 anos, renovável uma vez por igual período de tempo caso o autor se encontrasse vivo aquando do termo do primeiro prazo. Os editores britânicos tentaram fazer valer o argumento de que existia na *common law* um *copyright* perpétuo. A questão foi discutida nos tribunais britânicos durante décadas até que, em 1774, a *House of Lords* colocou um ponto final na controvérsia, pronunciando-se em sentido contrário à posição dos editores no caso *Donaldson v. Beckett*, 4 Burr. 2408, 98 Eng. Rep. 257 (1774). O Supremo Tribunal dos EUA concluiu no mesmo sentido 60 anos depois, no caso *Wheaton v. Peters*, 33 U.S. 591 (1834).

4. Também no domínio das teorias de justificação dos direitos de autor se verificam divergências acentuadas, embora de origem e natureza distintas daquelas que nos ocuparão neste artigo. No sistema anglo-americano de *copyright*, prevalece uma teoria de cariz utilitarista, fundada no pensamento de Jeremy Bentham, que encontra expressão normativa no Artigo I, Secção 8, Cláusula 8 da Constituição dos EUA, que outorga ao Congresso o poder de conceder direitos aos autores por um período limitado de tempo, com a finalidade de “promover o Progresso da Ciência”. No sistema continental de *droit d'auteur*, gozam de maior aceitação teorias ditas de direito natural: umas de inspiração kantiana e hegeliana, visando a protecção da personalidade criativa do autor; outras baseadas nos escritos de John Locke, fundamentando a protecção jusautorale na necessidade de recompensar os autores pelo suor criativo que verteram.

5. Sobre o tema da origem epistémica do desacordo acerca de políticas públicas, em geral, cf. Dan M. Kahan & Donald Braman, *Cultural Cognition and Public Policy*, 24 Yale Law & Policy Review 147 (2006).



É à análise da suposta falta de flexibilidade da lista fechada de exceções e limites que nos dedicamos no presente artigo. Fá-lo-emos em cinco partes, além desta introdução.

Na Parte II, apresentamos as duas técnicas legislativas utilizadas para estabelecer exceções e limites aos direitos de exclusivo dos autores: a lista fechada e a cláusula geral de natureza valorativa.

Na Parte III, enunciamos as vantagens e desvantagens estereotipicamente reconhecidas às duas técnicas em confronto.

O cerne do artigo encontra-se na Parte IV, onde são lançadas dúvidas sobre a ideia instituída de que a lista fechada do artigo 5.º da Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação (Directiva Sociedade de Informação), tem impedido os tribunais europeus de dar guarida a utilizações não autorizadas de obras protegidas feitas através de novos meios tecnológicos. Analisamos, em particular, a abordagem jurisprudencial de ambos os lados do Atlântico a quatro destas utilizações: os *thumbnails*, o *caching*, o *download* e a digitalização de obras protegidas.

A conclusão preliminar a que chegamos é bipartida: (i) os tribunais europeus, não raras vezes, interpretam as exceções e limites de forma ampla, julgando lícitas novas utilizações não autorizadas, não obstante a inexistência de uma excepção ou limite cuja letra lhes dê acolhimento expresso; (ii) os resultados a que os tribunais chegam de um e outro lado do Atlântico são em larga medida convergentes, apesar das diferenças ao nível de técnica legislativa.

Na Parte V, alicerçados nas observações anteriores, identificamos o principal problema de que padece a lista fechada de exceções e limites aos direitos de autor: a incerteza jurídica que gera. Para tanto, convocamos duas outras formas de utilização que não foram ainda objecto de escrutínio judicial explícito pelos tribunais europeus e cuja admissibilidade à luz do catálogo do artigo 5.º da Directiva é incerta: o *user-generated content* e o *text and data mining*.

Na Parte VI, concluímos a reflexão e alvitramos soluções possíveis.

## II. Exceções e limites aos direitos de autor

O exclusivo dos autores não é ilimitado. A ponderação entre os interesses particulares destes e o interesse público na utilização e fruição de obras intelectuais resulta na delimitação negativa do mesmo. Significa isto que, em certos casos, terceiros podem fazer uso de obras protegidas sem autorização dos respectivos autores<sup>6</sup>. As exceções e limites impostos aos direitos de exclusivo são, na contabilidade do direito de autor, tão importantes quanto as próprias faculdades atribuídas aos autores, pois, ao restringirem-no, acabam por servir de fiel da balança dos vários interesses em jogo. Nas palavras de James Boyle, “*the holes matter as much as the cheese*”<sup>7</sup> – o que ajuda a explicar a belicosidade do debate em torno deste tema<sup>8</sup>.

A técnica legislativa utilizada para estabelecer exceções e limites aos direitos de autor pode assumir duas formas: a de uma enumeração exaustiva ou a de uma cláusula geral<sup>9</sup>.

A primeira destas formas é característica do sistema de *droit d’auteur*, tendo o legislador da União Europeia (UE) optado por adoptá-la no artigo 5.º da Directiva Sociedade de Informação. Deste preceito consta um menu<sup>10</sup> de “exceções e limitações” aos direitos de reprodução e de comunicação da obra ao público que os Estados-Membros podem escolher transpor para os ordenamentos nacionais. De entre as 21 “exceções e limitações”<sup>11</sup> previstas no artigo 5.º, a única de carácter obrigatório<sup>12</sup> é a que consta do seu n.º 1, referente aos actos de reprodução temporária.

À lista de exceções e limites exaustivamente tipificados<sup>13</sup> acrescentou o legislador europeu uma regra limitativa dos mesmos: a regra dos três passos<sup>14</sup>. A regra encontra a sua origem no artigo 9.º, n.º 2, da Convenção de Berna – acrescentado na revisão de Estocolmo, em 1967 –, como critério geral de admissibilidade das exceções e limites ao direito de reprodução aprovadas pelos Estados Contratantes. Segundo o preceito em causa, “[f]ica reservada às legislações dos países da União a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras, em certos casos especiais, desde que tal reprodução não prejudique a exploração normal da obra nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor”. O objectivo é o de restringir os poderes do legislador nacional. A regra foi, mais tarde, introduzida no Acordo TRIPS (artigo 13.º) e no Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre Direito de Autor (artigo 10.º), passando a aplicar-se às exceções e limites a todos os direitos de autor.

A configuração da regra dos três passos, introduzida pelo legislador da UE no artigo 5.º, n.º 5, é, porém, diferente das anteriores. Enquanto nos instrumentos internacionais referidos *supra*, a regra surge como critério de admissibilidade de quaisquer exceções e limites que venham a ser introduzidas pelos legisladores nacionais, o n.º 5 do artigo 5.º,



6. Veja-se o proémio do n.º 2 do artigo 75.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos: “São lícitas, sem o consentimento do autor, as seguintes utilizações da obra”

7. James Boyle, *The Public Domain* (New Haven: Yale University Press, 2008), pp. 65 e 69. Pierre Leval, juiz do U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, enfatizou a importância do *fair use* no quadro geral do direito de autor, no seu influente artigo *Toward a Fair Use Standard*, 103 *Harvard Law Review* 1105 (1990), p. 1110: “*Fair use should not be considered a bizarre, occasionally tolerated departure from the grand conception of the copyright monopoly. To the contrary, it is a necessary part of the overall design.*”

8. Cf. Thomas Dreier, *Limitations: The Centrepiece of Copyright in Distress – An Introduction*, 1 *JIPITEC* 50 (2010), pp. 51-52.

9. Pode o legislador optar também por uma solução mista. Cf. José de Oliveira Ascensão, *O “Fair Use” no Direito Autoral*, IV *Direito da Sociedade de Informação* 89 (2003), p. 91.

10. Expressões igualmente ilustrativas do carácter opcional das exceções e limites da Directiva Sociedade de Informação são usadas por Alexandre Dias Pereira, *Direitos de Autor e Liberdade de Informação* (Coimbra: Almedina, 2008), p. 546 (“exceções e limites à la carte”) e por P. Bernt Hugenholtz & Martin Senffleben, *Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities* (2011), Amsterdam Law School Research Paper n.º 2012-39, Institute for Information Law Research Paper n.º 2012-33, disponível in [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1959554](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1959554), p. 7 (“*shopping list’ of limitations*”).



além de servir essa mesma função, é um critério limitativo da aplicação, pelos juizes, das exceções e limites previstos nos números anteriores<sup>15</sup>. Estes só poderão ser aplicados se verificadas três condições: i) “em certos casos especiais”, ii) “que não entrem em conflito com uma exploração normal da obra ou outro material” e iii) que “não prejudiquem irrazoavelmente os legítimos interesses do titular do direito”. A aplicação concreta das exceções e limites fica, assim, condicionada ao preenchimento destes três requisitos cumulativos<sup>16</sup>. Na versão europeia<sup>17</sup>, a regra dos três passos tem, portanto, a feição de um limite às exceções e limites já especificamente estabelecidos, impedindo o juiz de aplicar aqueles que não respeitem os três passos da regra.

À limitação imposta pela regra dos três passos acresce uma outra, ditada pelo TJUE, segundo a qual as exceções e limites aos direitos de autor, na medida em que “derrogam

um princípio geral consagrado por essa mesma directiva[,] devem ser objecto de interpretação estrita”<sup>18</sup> – *exceptio est strictissimae interpretationis*. Com esta referência, o TJUE aparenta ter esclarecido a sua posição na querela relativa à natureza jurídica das “exceções e limitações”: são verdadeiras exceções à regra geral da exclusividade dos direitos de autor, não comportando, como tal, aplicação analógica e exigindo, até, interpretação restritiva<sup>19</sup>. No entanto, como adiante se deixará claro, esta posição não tem impedido o TJUE e os tribunais dos Estados-Membros de efectuar interpretações amplas das exceções e limites, olhando ao respectivo propósito.

11. Os termos “exceções” e “limitações” parecem ser utilizados sinonimicamente pelo legislador da UE: enquanto o termo “exceções” é utilizado na Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 1996, relativa à protecção jurídica das bases de dados (artigos 6.º e 9.º) e na Directiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, relativa à protecção jurídica dos programas de computador (versão codificada) (artigo 5.º), o termo “limitações” é utilizado na Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998, relativa à protecção legal de desenhos e modelos (artigo 13.º), na Directiva 2006/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, relativa ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a certos direitos conexos ao direito de autor em matéria de propriedade intelectual (versão codificada) (artigo 10.º) e na Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (versão codificada) (artigo 6.º). Ao nível do direito comparado, diferentes Estados-Membros optaram por diferentes termos: na Bélgica, utilizou-se o termo “exceções”; na Alemanha e em Espanha, “limites”; em França, recorreu-se a ambos; enquanto que o legislador português optou antes pela expressão “utilizações livres”. Talvez por isso o legislador da União tenha preferido utilizar a expressão combinada “exceções e limitações” no artigo 5.º da Directiva Sociedade de Informação, à semelhança do que fez o legislador internacional no artigo 10.º do Tratado da Organização Mundial de Propriedade Intelectual sobre o Direito de Autor e no artigo 13.º do Acordo TRIPS. Importa, todavia, notar que “exceções” e “limites” são figuras distintas: as exceções constituem derrogações da regra geral, ao passo que os limites definem os contornos do direito subjectivo atribuído. Para uma discussão mais aprofundada das diferenças, cf. Oliveira Ascensão, *op. cit.*, pp. 89-90, e Cláudia Trabuço, *O Direito de Reprodução de Obras Literárias e Artísticas no Ambiente Digital* (Coimbra: Coimbra Editora, 2006), pp. 466-468. Optei, deliberadamente, por não tomar posição na querela, fazendo uso da expressão combinada, e porventura mais neutra, “exceções e limites”.

12. O carácter opcional das exceções e limites tem suscitado a crítica da doutrina, por dificultar a concretização de um dos principais objectivos da Directiva – a harmonização do direito de autor e dos direitos conexos. Cf., e.g., P. Bernt Hugenholz, *Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid*, 11 *European Intellectual Property Review* 501 (2000); Lucie Guibault, *Why Cherry-Picking Never Leads to Harmonisation: The Case of the Limitations on Copyright under Directive 2001/29/EC*, 1 *JIPITEC* 55 (2010).

13. Cf. considerando 32 da Directiva (“A presente directiva prevê uma enumeração exaustiva de exceções e limitações”).

14. Para uma análise da evolução histórica do teste dos três passos, cf. Martin Senffleben, *Copyright, Limitations and the Three-Step Test* (The Hague: Kluwer Law International, 2004).

15. Cf. Lucie Guibault, *Le tir manqué de la Directive européenne sur le droit d’auteur dans la société de l’information*, 15 *Cahiers de Propriété Intellectuelle* 537 (2003), p. 571 (“non seulement le “test en trois étapes” forme-t-il un mandat au législateur, mais il doit également servir de règle d’interprétation pour le juge”); Kamiel J. Koelman, *Fixing the Three-Step Test*, 8 *European Intellectual Property Review* 407 (2006), p. 408 (“The three-step test has evolved from an intentionally vague criterion that would never really need interpretation, to a test that actually has to be applied by the judiciary”); Dias Pereira, *op. cit.*, p. 552 [“a Directiva 2001/29 converteu a regra dos três passos da Convenção de Berne (art. 9.º, 2), de critério dirigido aos signatários (Estados) da Convenção a cláusula geral de interpretação (*Auslegungsregel*) com “função judiciária”].

16. O Tribunal de Justiça da União Europeia confirmou o carácter restritivo do artigo 5.º, n.º 5, no acórdão *Infopaq*, C-5/08, §58: “esta exclusão [a do artigo 5.º, n.º 1] deve ser interpretada à luz do artigo 5.º, n.º 5, da Directiva 2001/29, segundo a qual a referida exclusão só é aplicável em certos casos especiais que não entrem em conflito com uma exploração normal da obra ou outro material e não prejudiquem irrazoavelmente os legítimos interesses do titular do direito”. Criticando a versão europeia do teste dos três passos, *inter alia*, Martin Senffleben, *The International Three-Step Test: A Model Provision for EC Fair Use Legislation*, 1 *JIPITEC* 67 (2010). Propondo uma aplicação da regra dos três passos que garanta um efectivo equilíbrio entre os vários interesses em confronto, Christophe Geiger, Reto M. Hilty, Jonathan Griffiths & Uma Suthersanen, *Declaration: A Balanced Interpretation of the “Three-Step Test” in Copyright Law*, 1 *JIPITEC* 119 (2010).

17. Alguns Estados-Membros, como Portugal (art. 75.º, n.º 4, do CDADC) e França (art. L. 122-5 do Code de la Propriété Intellectuelle), optaram por transpor a regra dos três passos para o direito nacional. Analisando a forma – umas vezes restritiva, outras flexível – como os tribunais nacionais têm aplicado esta regra, Jonathan Griffiths, *The “Three-Step Test” in European Copyright Law: Problems and Solutions*, 4 *Intellectual Property Quarterly* 428 (2009).

18. Acórdão *Infopaq*, C-5/08, §56.

19. Consequentemente, os tribunais de alguns Estados-Membros têm interpretado as exceções de forma restritiva. Cf., e.g., a decisão do Supremo Tribunal Federal da Alemanha (*Bundesgerichtshof*), I ZR 69/08, de 29 de Abril de 2010 (*Vorschaubilder I*) sobre a utilização de obras protegidas no formato de *thumbnails* pelo motor de busca de imagens da Google, discutida *infra*. Criticando a suposta regra da interpretação restritiva das normas excepcionais, Karl Larenz, *Metodologia da Ciência do Direito* (Lisboa: Gulbenkian, 2012, 6.ª ed., trad. José Lamego), p. 502 (“Afirma-se, não raras vezes, que as ‘disposições excepcionais’ hão-de interpretar-se de modo estrito e que não são susceptíveis de aplicação analógica. Neste termos tão gerais, isto não é correcto”). Note-se que não existe uma tal regra no Código Civil português, cujo artigo 11.º, aliás, dispõe expressamente que “[a]s normas excepcionais não comportam aplicação analógica, mas admitem interpretação extensiva”. Sem embargo, Luiz Francisco Rebello, *Introdução ao Direito de Autor I* (Lisboa: Dom Quixote, 1994), p. 215, refere-se às utilizações livres do CDADC como “situações que, pela sua excepcionalidade não podem ser invocadas para uma eventual interpretação extensiva ou analógica”. No mesmo sentido, mas versando sobre o direito francês, André Lucas & Henri-Jacques Lucas, *Traité de la propriété littéraire et artistique* (Paris: Litec, 2006), pp. 259-260.

Ao contrário da União Europeia, os Estados Unidos<sup>20</sup> recortam negativamente os direitos de autor através de uma cláusula geral: o *fair use*<sup>21</sup>. Trata-se, em rigor, de uma “*affirmative defense*”<sup>22</sup> de que o utilizador de uma obra protegida se pode valer, quando acusado de violar *prima facie* direitos de autor, cabendo-lhe provar que o seu uso da obra é *fair*. O *fair use* é de origem jurisprudencial<sup>23</sup>, tendo sido codificado no Copyright Act de 1976 (o título 17 do United States Code), mais precisamente na sua secção 107:

“Sem prejuízo do disposto nas secções 106 e 106A, o *fair use* de uma obra protegida, incluindo a sua reprodução em cópias, fonogramas ou outros meios especificados nessa secção, para efeitos como a crítica, o comentário, o relato de notícias, o ensino (incluindo múltiplas cópias para uso na sala de aula), o estudo ou a investigação, não constitui violação do direito de autor. Para determinar se o uso de uma determinada obra num caso particular constitui *fair use*, os factores a considerar incluem:

- 1) O propósito e carácter do uso, incluindo se esse uso é de natureza comercial ou para fins educacionais não lucrativos;
- 2) A natureza da obra;
- 3) A quantidade e substancialidade da parte utilizada em relação à obra como um todo;
- 4) O efeito do uso no mercado potencial ou no valor da obra em questão.

O facto de uma obra não estar publicada não impede que se conclua no sentido da existência de *fair use*, desde que tal conclusão se baseie na consideração dos factores acima indicados.”

O instituto do *fair use* exige dos tribunais uma análise casuística, baseada nos quatro factores previstos na secção 107 e noutros que se afigurem relevantes no caso concreto, uma vez que a lista de factores não é exaustiva, tal como não o é a enumeração de meios e finalidades da utilização<sup>24</sup>.

O primeiro factor refere-se à forma como a obra protegida foi utilizada, relevando nomeadamente a natureza comercial ou lucrativa da utilização, que pesa em desfavor da existência de *fair use*, e o carácter transformativo da mesma, que aponta no sentido oposto.

No âmbito da análise do segundo factor, interessa sobretudo averiguar o grau de originalidade da obra e se esta é do conhecimento público. Quanto mais original e menos fáctica for a obra em causa, menor a probabilidade de a utilização vir a ser considerada *fair*. Do mesmo modo, o facto de a obra não ter sido publicada fará a balança pender no sentido da inexistência de *fair use*.

O terceiro factor reclama a análise da quantidade da obra que foi utilizada e da substancialidade da parte utilizada em relação ao todo. Naturalmente, quanto mais extensa a utilização, menos robusta será a defesa do utilizador.

No que respeita ao quarto factor, interessa apurar o efeito negativo que o uso tem sobre o mercado e valor económico da obra. De acordo com a orientação inicial da jurisprudência americana, bastava demonstrar que a utilização em causa, tornando-se vulgar, afectaria adversamente o mercado potencial da obra protegida e de obras desta derivadas<sup>25</sup>. Porém, esta abordagem “mercado-cêntrica”, como lhe chamou Neil Netanel<sup>26</sup>, em que o quarto factor assumia um carácter decisivo, foi perdendo força para uma

abordagem centrada no primeiro dos factores, em especial no carácter transformativo da utilização<sup>27</sup>.

20. A Coreia do Sul (artigo 28.º da Lei n.º 9625, de 22 de Abril de 2009) e Israel (artigo 19.º da Lei dos Direitos de Autor, 5768-2007, 2007 LSI 34) adoptaram recentemente cláusulas gerais de *fair use*.

21. É frequente a equiparação entre o *fair use* americano e o *fair dealing* britânico. Não são, contudo, institutos igualmente flexíveis. O *fair dealing*, previsto nas secções 29, 30 e 30A do *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, é mais restrito que o *fair use*: o utilizador não autorizado tem de demonstrar não só que o uso é “*fair*”, mas também que se insere numa das categorias específicas de usos admissíveis – para efeitos de investigação ou estudos privados (secção 29), crítica, análise ou citação [secção 30(1)], relato de eventos da actualidade [secção 30(2)] e caricatura, paródia ou pastiche (secção 30A) –, o que contrasta com a lista ilustrativa de utilizações contida no texto do 17 U.S.C. §107. O *fair dealing* – que, desde a sua codificação em 1911, especifica exaustivamente as situações a que se aplica – não é, por isso, uma cláusula geral. Mas note-se que o Copyright Act dos EUA, além de conter a cláusula geral de *fair use*, autonomiza algumas excepções e limites específicos. Cf. 17 U.S.C. §§108-112, 117, 119, 121 e 122.

22. A natureza de *defence* do *fair use* não se encontra referida no texto legislativo, tendo sido estabelecida jurisprudencialmente. Cf., entre outros, *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539, p. 561 (1985); *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, p. 591 (1994); *American Geophysical Union v. Texaco Inc.*, 60 F.3d 913, p. 918 (2d Cir. 1995); *Perfect 10 v. Amazon.com*, 508 F.3d 1146, p. 1158 (9th Cir. 2007).

23. Os quatro factores previstos no 17 U.S.C. §107 são, essencialmente, os factores tomados em conta pelo juiz Joseph Story, em 1841, na decisão *Folsom v. Marsh*, 9 F.Cas. 342 (C.C.D. Mass. 1841), considerada geralmente como sendo a decisão fundadora do *fair use* nos EUA. Contudo, o *fair use* americano tem como antecedente histórico o *fair abridgement* inglês. Um século antes do caso *Folsom v. Marsh*, o Court of Chancery de Inglaterra pronunciou-se, no caso *Gyles v. Wilcox*, acerca da questão de saber se os resumos de uma obra constituem violação do *copyright* ou se, pelo contrário, devem ser consideradas obras novas e autónomas. Lord Hardwicke, o juiz relator, distinguiu entre livros “*colourably shortened*” e verdadeiros e legítimos resumos: “*Where books are colourably shortened only, they are undoubtedly within the meaning of the Act of Parliament and a mere evasion of the statute, and cannot be called an abridgement. ... But this must not be carried so far as to restrain persons from making a real and fair abridgement, for abridgements may with great propriety be called a new book, because, not only the paper and print, but the invention, learning and judgment of the author is shown in them, and in many cases are extremely useful...*”. Cf. Ronan Deazley, *Commentary on Gyles v. Wilcox (1741)*, in Lionel Bently & Martin Kretschmer (eds.), *Primary Sources on Copyright (1450-1900)* (2008), www.copyrighthistory.org.

24. Cf. United States House of Representatives, Report n. 94-1476, disponível in <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107> (“*The bill endorses the purpose and general scope of the judicial doctrine of fair use, but there is no disposition to freeze the doctrine in the statute, especially during a period of rapid technological change. Beyond a very broad statutory explanation of what fair use is and some of the criteria applicable to it, the courts must be free to adapt the doctrine to particular situations on a case-by-case basis.*”)

25. Cf. *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539, p. 568 (1985), citando a decisão no caso *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, p. 451 (1984).

26. Neil W. Netanel, *Making Sense of Fair Use*, 15 Lewis & Clark Law Review 715 (2011), p. 734.

27. O carácter transformativo do uso tem vindo a impor-se como critério determinante nas decisões de *fair use*, desde que foi formulado pelo Juiz Pierre Leval no seu influente artigo *Toward a Fair Use Standard*, *op. cit.*, e adoptado pelo Supremo Tribunal dos EUA, em 1994, no caso *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, p. 579 (1994): “*The central purpose of this investigation is to see, in Justice Story’s words, whether the new work merely “supersede[s] the objects” of the original creation, or instead adds something new, with a further purpose or different character, altering the first with new expression, meaning or message; it asks, in other words, whether and to what extent the new work is “transformative”.*”. Cf. Netanel, *op. cit.*, pp. 734 e ss.



Cada um dos quatro factores funciona como elemento valorativo, a ser ponderado juntamente com os outros factores especificados legislativamente e com outros que o tribunal entenda pertinentes *in concreto*. Dessa ponderação resultará a decisão acerca da licitude da utilização não autorizada de uma determinada obra. Donde a caracterização do *fair use* como uma “norma de textura aberta” (*open-textured norm*).

### III. O estereótipo: as vantagens e desvantagens comumente reconhecidas

São duas as vantagens e simétricas desvantagens<sup>28</sup> tradicionalmente atribuídas às duas formas de estabelecimento de excepções e limites em confronto.

Os defensores da introdução de uma cláusula geral na UE argumentam que só uma solução deste tipo oferece a flexibilidade necessária ao direito de autor em tempos de acelerada evolução tecnológica e comportamental. Só uma *open-textured norm* semelhante ao *fair use* permite ao aplicador do direito acolher no domínio da licitude utilizações novas e benignas de obras protegidas, assegurando, caso a caso, o equilíbrio entre os interesses dos autores e outros interesses igualmente merecedores de protecção. Com uma lista fechada de excepções e limites, é improvável que tais utilizações se enquadrem na previsão legal, uma vez que o legislador, ao tempo da elaboração da lista, não conseguiu prever o seu surgimento e ocorrência generalizada. A adaptabilidade que uma regra deste tipo garante acresce a vantagem da estabilidade decorrente da desnecessidade de constantes alterações legislativas com vista a alterar o leque de excepções e limites<sup>29</sup>.

No lado oposto das barricadas, os adeptos de uma enumeração exaustiva de excepções e limites alegam que uma cláusula geral como o *fair use* comporta uma desvantagem decisiva: a falta de previsibilidade<sup>30</sup>. Os potenciais utilizadores de obras protegidas necessitam de um critério preciso com base no qual possam orientar o seu comportamento<sup>31</sup>. Um elenco fechado de excepções e limites claramente delimitados e sujeitos a uma interpretação restritiva permite aos utilizadores e investidores prever com maior confiança quais as utilizações da obra protegida que residem na esfera de controlo do titular dos direitos e quais as utilizações que são livres, por preencherem a previsão de uma das excepções expressamente previstas pelo legislador<sup>32</sup>. Em caso de litígio, as dificuldades sentidas pelas partes em antecipar a decisão do tribunal serão maiores caso este tenha que decidir ao abrigo de uma cláusula geral como o *fair use*<sup>33/34</sup>.

A luz destas posições, as vantagens de uma solução são as desvantagens da outra: a previsibilidade de que carece o *fair use* é a previsibilidade de que goza a lista fechada de excepções e limites e a maleabilidade de que goza o *fair use* é a maleabilidade de que carece a lista fechada.

Contudo, o (suposto) abismo que separa uma solução da outra, na verdade, não o é. O contexto bélico em que decorre o debate “cláusula geral *versus* lista fechada” motiva exageros nos elogios e críticas tecidos a estas soluções por parte dos interessados no debate.

Na próxima parte, contestamos a ideia instituída e soberajamente repetida no contexto das *Copyright Wars* de que

28. Cf. Oliveira Ascensão, *op. cit.*, p. 97 (“os méritos, que logo a uma primeira vista se apresentam, são simultaneamente a causa dos deméritos respectivos”).

29. Cf., e.g., Jonathan Griffiths, *Unsticking the centre-piece – the liberation of European copyright law?*, 1 JIPITEC 87 (2010), pp. 89 e 90.

30. Cf., *inter alia*, David Nimmer, “*Fairest of them All*” and *Other Fairy Tales of Fair Use*, 66 *Law and Contemporary Problems* 263 (2003); Marie-Christine Janssens, *The Issue of Exceptions: Reshaping the Keys to the Gates in the Territory of Literary, Musical and Artistic Creation*, in: Estelle Derclaye (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright* 317 (Cheltenham: Edward Elgar, 2009).

31. Cf. André Lucas, *For a Reasonable Interpretation of the Three-Step Test*, 32 *European Intellectual Property Review* 277 (2010).

32. Todavia, há autores que sustentam que o artigo 5.º da Directiva Sociedade de Informação representa o pior de dois mundos: contém uma lista fechada e uma regra de textura aberta – a regra dos três passos – que não pode ser utilizada pelos tribunais para julgar lícitas formas de utilização das obras não previstas na lista e que acaba por corroer a certeza jurídica que, de outro modo, resultaria dessa lista. Cf. Martin Sentleben, *The International Three-Step Test...*, *op. cit.*, pp. 69 e ss. A posição não parece proceder. Apesar da jurisprudência citada pelo Autor, a regra dos três passos não tem constituído obstáculo inultrapassável ao acolhimento de novas formas de utilização e exploração de obras protegidas decorrentes das novas tecnologias, como se demonstra na Parte IV. A falta de certeza jurídica é uma realidade, pese embora não seja devida apenas ao teste dos três passos e à sua natureza valorativa. O carácter amplo das interpretações a que as excepções e limites constantes do catálogo têm sido sujeitas concorre, talvez em maior medida, para o problema.

33. Nas palavras de William Patry, acérrimo defensor do sistema da cláusula geral, os opositores alegam que “one simply never knows what a U.S. court might do [under the fair use doctrine]” ou que “a U.S. court could go crazy”. Cf. William Patry, *How to Fix Copyright* (Nova Iorque: Oxford University Press, 2011), p. 217. Porém, como afirma Neil Netanel, alguns autores conseguem descortinar alguma ordem na jurisprudência sobre *fair use*, onde outros apenas vêem caos. Cf. Netanel, *ob. cit.*, p. 715. A (im)previsibilidade do *fair use* não será versada em detalhe no presente artigo. Sobre essa questão específica, Barton Beebe, *An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978-2005*, 156 *University of Pennsylvania Law Review* 549 (2008); Pamela Samuelson, *Unbundling Fair Uses*, 77 *Fordham Law Review* 2537 (2009); Matthew Sag, *Predicting Fair Use*, 73(1) *Ohio State Law Journal* 47 (2012).

34. Uma parte da doutrina afirma que o *fair use* viola o direito internacional, em particular a regra dos três passos do art. 13.º TRIPS. Cf., e.g., Herman Cohen Jehoram, *Restrictions on Copyright and Their Abuse*, 27 *European Intellectual Property Review* 359 (2005), p. 362 (“If ever the antiquated American ‘fair use’ would be contested for a TRIPs Panel, its fate would, I think, be sealed”). Com Jonathan Griffiths, *Unsticking the centre-piece...*, *op. cit.*, p. 93 (“Is it seriously to be suggested that the carefully evolved, minutely-scrutinised body of fair use doctrine under s 107 is to be invalidated by reference to a ‘test’ which came into being as an intentionally vague political compromise formula and whose meaning and requirements remain almost entirely uncertain. It would certainly be ironic if this were the case”), não acompanhamos esta posição. Um outro obstáculo tipicamente apontado à introdução de uma cláusula como o *fair use* no sistema de *droit d’auteur* relaciona-se com aquilo a que Gunther Teubner apelidou de “legal irritants” – Gunther Teubner, *Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New Differences*, 61 *Modern Law Review* 11 (1998). O argumento de Teubner é o de que algumas regras são demasiado estranhas a certas culturas jurídicas para poderem ser objecto de um transplante legal bem-sucedido. Não seria, de todo, o caso do *fair use* no sistema continental, sistema esse que está dependente de averiguações nitidamente *open-ended*, como as de saber se a obra deve ser considerada “uma criação intelectual do próprio autor” (acórdão *Infopaq*, C-5/08, §37 e §39) e se o autor gozou de “margem para uma liberdade criativa” (acórdão *Premier League*, C-403/08 e C-429/08, §98), para efeitos de reconhecimento da protecção autoral.

um elenco exaustivo de excepções e limites proporciona ao direito de autor uma capacidade de adaptação menor à inovação tecnológica – e, correspondentemente, um grau de previsibilidade significativamente maior – que uma cláusula geral. Fá-lo-emos com recurso a exemplos de decisões judiciais sobre novas utilizações de obras protegidas, tornadas possíveis pelo progresso tecnológico sobrevivendo, que permitem uma indução segura no sentido de que as abordagens norte-americana e europeia não produzem resultados tão díspares quanto vulgarmente assumido.

#### IV. Contrariando o estereótipo (parte 1): a flexibilidade da lista fechada

São cada vez mais numerosas as vozes que alvitram a reforma das excepções e limites aos direitos de autor previstos na Directiva Sociedade de Informação<sup>35</sup>. Muitas dessas vozes propõem a substituição do (ou aditamento ao) elenco exaustivo do artigo 5.º da Directiva por uma cláusula geral semelhante ao *fair use* norte-americano. O principal argumento aduzido em favor de tal alteração é o de que um catálogo exaustivo de excepções e limites, particularmente quando guarnecido por uma regra metodológica de interpretação restritiva, obstaculiza a inovação tecnológica. Ao não conceder qualquer margem de flexibilidade ao aplicador do direito em face do acelerado desenvolvimento tecnológico e das novas formas de utilização e exploração de obras intelectuais que caracterizam a era digital<sup>36</sup>, o sistema da lista fechada contribui para o atraso da Europa neste capítulo, em comparação, particularmente, com os Estados Unidos. A digitalização de obras protegidas, os serviços avançados de motores de busca e o *user-generated content* são citados como exemplos de fenómenos que reclamam uma abordagem mais flexível<sup>37</sup>. Porque o legislador foi incapaz de os prever com precisão, essas utilizações cairão no âmbito do exclusivo e, se não autorizadas, serão julgadas ilícitas.

Não acompanhamos, contudo, esta posição, por não ter em conta recentes e importantes elementos da realidade jurisprudencial e por generalizar outros. Com efeito, o carácter exaustivo da lista de excepções e limites e a regra da interpretação restritiva não têm impedido os tribunais europeus de chegar a soluções progressistas do ponto de vista tecnológico – soluções fundadas amiúde numa interpretação extensiva da excepção ou limite em causa. Aliás, o próprio TJUE, no acórdão *Premier League*, apenas dois anos depois do acórdão *Infopaq*, declarou a importância de atender à finalidade das excepções e limites, não obstante a necessidade de interpretação estrita. Disse o Tribunal que “[e]m conformidade com a sua finalidade, [a excepção prevista no art. 5.º, n.º 1,] deve tornar possível e assegurar o desenvolvimento e funcionamento de novas tecnologias e também manter um justo equilíbrio entre os direitos e os interesses dos titulares de direitos, por um lado, e, por outro, dos utilizadores de obras protegidas que desejam beneficiar dessas novas tecnologias”<sup>38</sup>. De forma a “não privar a excepção [...] do seu efeito útil”<sup>39</sup>, o Tribunal decidiu que os actos de reprodução efectuados na memória de um decodificador de satélite e num ecrã de televisão preenchem

as condições dos n.ºs 1 e 5 do artigo 5.º, podendo, assim, ser realizados sem a autorização dos titulares dos direitos de autor em causa<sup>40</sup>.

A abordagem do TJUE no caso *Premier League* é ilustrativa daquela que tem sido a sua posição e a de tribunais dos Estados-Membros em casos ulteriores, quando colocados perante uma nova forma de utilização de obras protegidas – uma posição equilibrada em face da evolução tecnológica. Descreve-se, em seguida, esta posição, recorrendo a quatro exemplos destas formas de utilização: os *thumbnails*, o *caching*, o *download* e a digitalização de obras protegidas<sup>41</sup>.

##### a) *Thumbnails*

Uma das decisões mais citadas<sup>42</sup> para ilustrar o argumento da falta de flexibilidade do catálogo exaustivo é a do Supremo Tribunal Federal da Alemanha (*Bundesgerichtshof*) no caso do serviço Google Image Search, em que uma artista intentou uma acção contra a Google, por disponibilizar, nos resultados de pesquisas de imagens, versões redimensionadas de imagens (os chamados *thumbnails*) das suas obras que a artista havia colocado no seu próprio *website*<sup>43</sup>. A disponibilização das imagens constitui um acto de colocação à disposição do público, nos termos do artigo 3.º da Directiva Sociedade de Informação e do §19, a) da lei de direitos de autor alemã (*UrhG*). Contudo, não existia no

35. As propostas têm várias formas e tamanhos: advogando o aproveitamento da regra dos três passos como forma de flexibilizar o sistema de excepções e limites, Martin Senfleben, *The International Three-Step Test...*, *op. cit.*; conjugando esta abordagem com a transposição literal, por parte dos Estados-Membros, dos “protótipos” de excepções e limites previstos no artigo 5.º, P. Bernt Hugenholtz & Martin Senfleben, *op. cit.*; preferindo a introdução de uma cláusula de *fair use*, Jonathan Griffiths, *Unsticking the centre-piece...*, *op. cit.*

36. Cf., *inter alia*, Lucie Guibault, *Why Cherry-Picking...*, *op. cit.*, pp. 57 e 64; Thomas Dreier, *op. cit.*, p. 52; Martin Senfleben, *The International Three-Step Test...*, *op. cit.*, pp. 69 e ss; P. Bernt Hugenholtz & Martin Senfleben, *op. cit.* Entre nós, cf. Oliveira Ascensão, *op. cit.*, pp. 98–100.

37. Cf. Martin Senfleben, *The International Three-Step Test...*, *op. cit.*, p. 69.

38. Acórdão *Premier League*, C-403/08 e C-429/08, §164.

39. *Id.*, §175.

40. *Id.*, §§181–182. O TJUE voltou a sublinhar os limites da regra metodológica de interpretação restritiva em acórdãos subsequentes, reforçando a necessidade de realizar interpretações que permitam salvaguardar o efeito útil da excepção e respeitar a sua finalidade. Cf. acórdão *Eva-Maria Painer*, C-145/10, §133, acórdão *PRCA*, C-360/13, §24, e acórdão *Deckmyn*, C-201/13, §23.

41. O objectivo do estudo que se segue não passa, evidentemente, por analisar estes temas de forma exaustiva, dando respostas para os múltiplos problemas que levantam. Quer-se apenas examinar a forma como os tribunais têm respondido à questão da admissibilidade destas novas formas de utilização de obras intelectuais.

42. Cf. Martin Senfleben, *The International Three-Step Test...*, *op. cit.*, p. 72; Lucie Guibault, *Why Cherry-Picking...*, *op. cit.*, p. 57; Matthias Leistner, *The German Federal Supreme Court's Judgment on Google's Image Search – A Topical Example of the “Limitations” of the European Approach to Exceptions and Limitations*, 42 IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law 417 (2011).

43. *Bundesgerichtshof*, I ZR 69/08, de 29 de Abril de 2010 (*Vorschaubilder I*).



direito alemão qualquer excepção ou limite que cobrisse expressamente a utilização das imagens por parte da Google. Isto, porque a excepção que permite a inserção de citações de obras alheias [artigo 5.º, n.º 3, d), da Directiva], tal qual transposta pela Alemanha, exige que as citações sirvam o propósito de crítica ou análise da obra citada. A excepção não era, portanto, aplicável ao caso, uma vez que as imagens redimensionadas não integravam uma nova obra em que o autor procurava explicar, criticar ou comentar a obra citada<sup>44</sup>. Ainda assim, o Bundesgerichtshof, com uma dose de criatividade judicial, encontrou forma de considerar lícita esta utilização não autorizada, que considerava ser do interesse público, através de um instituto extrínseco em relação ao sistema de excepções e limites: o consentimento implícito. Segundo o tribunal, a artista havia consentido implicitamente na utilização das imagens pela Google, porque optou por colocá-las em rede sem fazer uso da possibilidade de bloquear a indexação automática das mesmas pelo motor de busca. Havendo consentimento, embora implícito, inexistia violação.

A decisão dava, então, origem a uma outra questão: a de saber se existia consentimento implícito nos casos em que não havia sido o titular dos direitos a colocar as imagens na rede, mas um terceiro. No ano seguinte, o Bundesgerichtshof respondeu afirmativamente<sup>45</sup>.

Já em França, no caso *SAIF c. Google*, a segunda instância de Paris decidiu a favor da Google, argumentando que a reprodução das imagens tem carácter meramente temporário e constitui uma parte integrante e essencial ao funcionamento do motor de busca<sup>46</sup>.

Também nos Estados Unidos a utilização não autorizada de *thumbnails* de imagens jusautoralmemente protegidas foi considerada lícita. No caso *Kelly v. Arriba Soft Corp.*, o U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit considerou a utilização em causa *fair*<sup>47</sup>. No âmbito da análise ao primeiro factor – o propósito e carácter do uso –, o tribunal destacou o benefício público dos motores de busca, considerando que a utilização das imagens por estes feita serve um propósito distinto do da utilização feita pelos titulares de direitos: “melhorar o acesso à informação na Internet versus a expressão artística”<sup>48</sup>. Além do mais, no que ao quarto factor diz respeito, o tribunal entendeu que a utilização dos *thumbnails* não é susceptível de diminuir o mercado ou o valor das imagens em questão. Não só os *thumbnails* não podem ser considerados substitutos das imagens originais, por terem tamanho e qualidade inferiores, como o motor de busca, ao disponibilizá-los, direcciona eventuais interessados nas imagens para o *site* do titular dos direitos, com evidentes benefícios para o mesmo<sup>49</sup>.

Alguns anos mais tarde, no caso *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, o mesmo tribunal considerou a reprodução e colocação à disposição, por parte da Google, de *thumbnails* de imagens de uma revista masculina como “altamente transformativa”<sup>50</sup>. Comparando a utilização feita por motores de busca com paródias de obras protegidas, disse o tribunal que aquela pode ser mais transformativa que estas, “pois um motor de busca proporciona uma utilização inteiramente nova da obra original, ao passo que uma paródia tem tipicamente a mesma finalidade de entretenimento da obra original”<sup>51</sup>. À semelhança do que havia feito na decisão *Kelly v. Arriba Soft Corp.*, que cita, o Ninth Circuit referiu expressamente

a utilidade pública do motor de busca como um factor determinante<sup>52</sup>.

#### b) Caching

O próprio Ninth Circuit, no caso *Perfect 10*, ressalta a “importância de analisar o *fair use* flexivelmente à luz das novas circunstâncias”<sup>53</sup>. Para o efeito, cita o Supremo Tribunal no caso *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, em que se decidiu que a gravação de programas de televisão para efeitos de posterior visualização (*time-shifting*)<sup>54</sup> constitui *fair use*: “não há qualquer intenção de cristalizar a regra [do *fair use*] na lei, especialmente num período de rápida mudança tecnológica”<sup>55</sup>.

Semelhante alusão fez o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) no recente acórdão *Public Relations Consultants Association*<sup>56</sup>. Não obstante ter recordado que as excepções e limites “devem ser objecto de interpretação



44. Já, e.g., a versão holandesa desta excepção não prevê o requisito da “crítica ou análise”. Um tribunal de Alkmaar entendeu, por isso, que a colocação à disposição do público de *thumbnails* que não excedessem 194x145 píxeis estava abrangida pela excepção de citação – *Rechtbank Alkmaar*, caso n.º 96206, *AMI/Tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht* 2007, 7 de Agosto de 2007.

45. *Bundesgerichtshof*, I ZR 140/10, de 19 de Outubro de 2011 (*Vorschau-bilder II*).

46. *SAIF c. Google*, Cour d’appel Paris, 26 de Janeiro de 2011 (“la reproduction provisoire permettant la circulation rapide de l’information à destination de l’internaute et partant le bon fonctionnement technique du procédé (affichage rapide) constitue par son utilité une partie intégrante et essentielle d’un moteur de recherche d’images sur internet et doit être tolérée en tant que telle”). O facto de a Google ser um intermediário neutro, na medida em que indexa as imagens através de um processo automático, e de o gestor do *website* poder escolher não ter as imagens indexadas também pesaram na decisão.

47. *Kelly v. Arriba Soft Corporation*, 280 F3d 934 (9th Cir. 2002).

48. *Id.* (tradução nossa).

49. *Cf. id.*

50. *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F3d 1146 (9th Cir. 2007) (tradução nossa).

51. *Id.* (tradução nossa).

52. Martin Senftleben afirma que o resultado do caso *Perfect 10* difere marcadamente do resultado do caso alemão. Salvo o devido respeito pelo Autor, a afirmação não se afigura correcta: o resultado é idêntico – a determinação da licitude da utilização, por motores de busca, de *thumbnails* de imagens protegidas; diferentes são as normas e institutos invocados para o efeito e, necessariamente, o raciocínio formulado por um e outro tribunal. *Cf. Martin Senftleben, The International Three-Step Test...*, *op. cit.*, p. 74.

53. *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F3d 1146 (9th Cir. 2007) (tradução nossa).

54. Cumprir notar que práticas como o *time-shifting* e o *format-shifting* são, na União Europeia, normalmente consideradas como abrangidas pela excepção de cópia privada e, por isso, lícitas, mesmo que não autorizadas pelo titular dos direitos. Em 2014, o Reino Unido, que contava já com uma excepção dedicada ao *time-shifting* (secção 70 do *Copyright, Designs and Patents Act 1988*), aprovou a sua excepção de cópia privada, na qual inclui expressamente o *format-shifting* [secção 28B, n.º 5, b)].

55. *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984) (tradução nossa).

56. Acórdão PRCA, C-360/13.

estrita”<sup>58</sup>, acrescentou que a excepção em causa – a do artigo 5.º, n.º 1, da Directiva – “deve tornar possível e assegurar o desenvolvimento e o funcionamento de novas tecnologias e também manter um justo equilíbrio entre os direitos e os interesses dos titulares de direitos e dos utilizadores de obras protegidas que desejem beneficiar dessas tecnologias”<sup>59</sup>, à semelhança do que havia feito no acórdão *Premier League*. Concluiu o TJUE que as cópias de ficheiros na memória de armazenamento temporário do disco rígido de um computador, criadas durante a consulta de sítios da Internet pelo utilizador (cópias cache), preenchem os requisitos da excepção prevista no artigo 5.º, n.º 1, e do teste dos três passos, podendo, por isso, ser efectuadas sem autorização dos titulares de direitos de autor.

As cópias cache de obras protegidas foram também objecto de análise jurisprudencial nos Estados Unidos. Enquanto o acórdão do TJUE versava sobre cópias feitas na memória cache do disco rígido do computador, no caso *Field v. Google, Inc.* estavam em causa cópias cache de páginas *web* feitas e disponibilizadas pela Google<sup>60</sup>. A Google utiliza um *web crawler*, o Googlebot, que rastreia a Internet em busca de novos *websites* para indexação, dos quais faz uma cópia cache que é incluída na lista de resultados de buscas feitas através do motor. A tecnologia cache permite aceder a páginas *web* cujo titular deixou de disponibilizar, sendo que os criadores e gestores das páginas têm a opção de evitar que a Google disponibilize as cópias cache das mesmas nas listas de resultados. Blake Field, o autor da acção, tinha conhecimento dessa possibilidade e optou por não o fazer. Mais tarde, demandou a Google, alegando que a empresa norte-americana violava os seus direitos ao reproduzir e colocar à disposição do público cópias cache da sua página onde ele próprio disponibilizava obras da sua autoria. A Google invocou em sua defesa, entre outros, o instituto do *fair use*, tendo obtido vencimento no District Court do Nevada. Além dos quatro factores previstos na secção 107 do 17 U.S.C., o tribunal levou em conta um factor adicional, entendendo que o facto de a Google operar o seu sistema de cache de boa-fé, tendo imediatamente removido os caches do *website* de Blake Field quando soube da acção (o que contrastava com a notória má-fé do autor, que não havia recorrido à possibilidade de bloquear o *caching* com o intuito de vir a intentar a acção), era um indicador em favor da existência de *fair use*<sup>61</sup>.

Curioso é notar que, quatro anos antes da decisão do Bundesgerichtshof no caso dos *thumbnails* da Google, o tribunal do Nevada considerou, igualmente, que o facto de o titular dos direitos de autor se ter absterido de usar *meta-tags* para impedir que o Googlebot disponibilizasse cópias cache da sua página na lista de resultados equivalia à concessão de uma licença implícita para essa mesma disponibilização<sup>62</sup>.

As cópias cache feitas e colocadas à disposição do público pelo motor de busca e serviço cache da Google foram também objecto de aresto proferido pelo Supremo Tribunal de Espanha (caso *Google/Megakini*)<sup>63</sup>, naquele que foi um manifesto exercício de criatividade judicial<sup>64</sup>. Apesar de ter concluído que a excepção de reprodução temporária, interpretada à luz da regra dos três passos, não era aplicável ao caso, o tribunal considerou que esta regra (a dos três passos) “tem um valor interpretativo não apenas negativo [...], mas também positivo”<sup>65</sup>, construindo-a como manifestação especial, na *Ley de Propiedad Intelectual*, do instituto do *ius*

*usus inocui*, do princípio da boa-fé, da proibição do abuso de direito e da construção constitucional da propriedade como um direito limitado<sup>66</sup>. O tribunal entendeu que a regra da interpretação restritiva das excepções e limites não exclui a aplicação destes princípios e que o carácter fechado da lista não deve obrigar a conclusões “absurdas”<sup>67</sup>. Pronunciou-se, assim, pela licitude das utilizações feitas pelo motor de busca e serviço cache da Google.

### c) Download

O argumento de que o *download*<sup>68</sup> não autorizado de obras protegidas a partir de redes de partilha de ficheiros *peer-to-peer* constitui *fair use* foi expressamente rejeitado pelos tribunais norte-americanos em vários casos.

Em 2001, no célebre caso *Napster*, o Ninth Circuit rejeitou a defesa da Napster, Inc. contra as alegações de *contributory* e *vicarious copyright infringement*, baseada no argumento de que a partilha de ficheiros MP3 contendo obras protegidas, levada a cabo pelos utilizadores através do *software* que distribuía, para efeitos de *sampling* e de *space-shifting*, constituía *fair use*<sup>69</sup>.

Em 2005, no caso *BMG Music v. Gonzalez* – uma acção dirigida contra um utilizador individual e não já contra a entidade que fornece o *software* que permite o acesso à rede

57. *Id.*, §23.

58. *Id.*, §24.

59. *Field v. Google, Inc.*, 412 F.Supp. 2d 1106 (D. Nev. 2006).

60. *Id.*

61. *Id.*

62. Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia n.º 172/2012, de 3 de Abril de 2012. Analisando em detalhe a decisão do Supremo Tribunal, bem como as decisões das instâncias inferiores, Raquel Xalabarder, *Spanish Supreme Court Rules in Favour of Google Search Engine... and a Flexible Reading of Copyright Statutes?*, 3 JIPITEC 162 (2012).

63. Apenas comparável, no domínio do direito de autor, à decisão *Dior v. Evora*, em que o Hoge Raad, o Supremo Tribunal Holandês, entendeu que, não obstante inexistir uma excepção ou limite aplicável ao caso concreto (que envolvia a reprodução, em prospectos publicitários de produtos Dior obtidos através de importações paralelas, de embalagens e frascos jusautoralmamente protegidos), era lícito ir além das excepções e limites previstos, com base numa ponderação de interesses semelhantes àqueles que lhes subjazem. Cf. Hoge Raad, *Dior v. Evora*, 20 de Outubro de 1995, *Nederlandse Jurisprudentie* 682.

64. *Id.* (tradução nossa).

65. *Id.*

66. *Id.*

67. Uma definição completa de *download* é dada por José Alberto Vieira: “recepção num computador de um ficheiro armazenado remotamente noutra local, que pode ser um servidor Web, um servidor FTP, um servidor de correio electrónico ou outro computador, por exemplo, numa rede P2P. Este termo, porém, vem muitas vezes associado a uma segunda operação efectuada no computador receptor pelo seu utilizador e que é a gravação do ficheiro”. José Alberto Vieira, *Download de obra protegida pelo Direito de Autor e uso privado*, VIII Direito da Sociedade de Informação 421 (2009), p. 424.

68. *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004 (2001).

69. *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004 (2001).



*peer-to-peer* –, o Seventh Circuit entendeu que descarregar cópias de obras protegidas não podia ser considerado um uso legítimo dessas obras, acrescentando que esta conclusão não está dependente do número de obras descarregadas no caso concreto<sup>70</sup>.

Mais recentemente, no caso *Sony BMG v. Tenenbaum*, Nancy Gertner, então juíza do U.S. District Court for the District of Massachusetts<sup>71</sup>, embora se tenha mostrado disposta a considerar que o *download* para efeitos de *sampling* ou de *space-shifting* constitui *fair use*, acabou por recusar a defesa de Joel Tenenbaum – que, entre 1999 e 2007, havia partilhado milhares de obras musicais com recurso a programas como o Napster, o Morpheus, o KaZaA e o LimeWire –, segundo a qual toda a partilha de obras protegidas sem fins comerciais através de redes *peer-to-peer* é lícita. Disse Gertner que o argumento, de tão amplo e elástico que era, carecia do mínimo apoio na letra da lei e nos precedentes jurisprudenciais<sup>72</sup>.

Diversamente, em alguns Estados-Membros da União Europeia o *download* de obras protegidas feito por pessoa singular para uso privado, mesmo quando efectuado a partir de fontes ilícitas, era considerado lícito. Na Holanda, o tribunal de segunda instância da Haia, reconhecendo que a excepção de cópia privada prevista no artigo 16c da respectiva lei de direitos de autor não distinguia entre cópias feitas a partir de fontes lícitas e ilícitas<sup>73</sup>, julgou lícito o *download* de obras protegidas a partir de fontes ilícitas. Considerou, portanto, que o prejuízo causado por estas reproduções devia ser levado em conta para efeitos do cálculo da compensação equitativa pela cópia privada. O tribunal admitiu que esta interpretação poderia ser contrária ao disposto no artigo 5.º, n.º 5, da Directiva, que estabelece a já referida regra dos três passos. Optou, não obstante, por fazer prevalecer o direito nacional, sob o argumento de que, caso assim não fosse, ver-se-ia forçado a promover uma interpretação *contra legem* da disposição em causa<sup>74</sup>.

Entre nós, a maioria da doutrina parece defender a subsunção do *download* na excepção de cópia para uso privado e, conseqüentemente, a sua licitude<sup>75</sup>. A questão mais controversa, todavia, é outra: a de saber se o *download* efectuado em simultâneo com o *upload* deve ser considerado uma acção lícita. O problema coloca-se, em especial, no domínio da utilização de redes *peer-to-peer*, que, regra geral, impõem que o utilizador faça, em simultâneo com o *download*, o *upload* – que se traduz numa colocação à disposição do público (na maioria dos casos, não autorizada) – das partes do ficheiro que já copiou para o seu computador. Entre os defensores da licitude desta prática, desde que “o utilizador [faça] cessar no seu computador a comunicação ao público após ter acabado de fazer a sua cópia”<sup>76</sup>, destaca-se José Alberto Vieira. O Ministério Público foi, contudo, mais longe: em despacho de arquivamento de duas mil queixas apresentadas pela ACAPOR – Associação do Comércio Audiovisual de Portugal, afirmou entender que, “do ponto de vista legal ainda que colocando-se neste tipo de redes a questão do utilizador agir simultaneamente no ambiente digital em sede de *upload* e *download* dos ficheiros a partilhar, [é] lícita a realização pelos participantes na rede P2P, de reproduções para uso privado – art., 75.º, n.º 2, a), e 81.º, b), do CDADC – ainda que se possa entender que efectuada a cópia o utilizador não cessa a sua participação na partilha”<sup>77</sup>.

Instado a pronunciar-se sobre a questão, o TJUE, no caso *ACI Adam*, adoptou a posição contrária, decidindo no sentido de que “uma legislação nacional que não faz distinção entre as cópias privadas efectuadas a partir de fontes lícitas e as realizadas a partir de fontes contrafeitas ou pirateadas não pode ser admitida”<sup>78</sup>, desde logo por se afigurar contrária às exigências da regra dos três passos<sup>79</sup>. A decisão implica que na União Europeia, à semelhança do que vinha sendo decidido nos EUA desde o caso *Napster*, o *download* de obras protegidas a partir de cópias de obras colocadas à disposição do público de forma ilegal, designadamente redes *peer-to-peer*, não pode ser considerado um comportamento lícito.

Para efeitos do presente artigo, a questão não está em saber se o *download* a partir de fontes ilícitas deve ou não, *de jure constituendo*, ser considerado lícito<sup>80</sup>. Pretende-se tão-só ilustrar a seguinte ideia: até há pouco tempo, o *download* não autorizado de obras protegidas a partir de fontes ilícitas constituía exemplo de uma nova forma de utilização de obras protegidas que conhecia maior acolhimento no sistema europeu da lista fechada de excepções e limites – porquanto era considerado lícito em alguns Estados-Membros – do que no sistema norte-americano do *fair use*.

70. *BMC Music v. Gonzalez*, 430 F.3d 888 (7th Cir. 2005) (“*Gonzalez’s theme that she obtained ‘only 30’ (or ‘only 1,300’) copyrighted songs is no more relevant than a thief’s contention that he shoplifted ‘only 30’ compact discs, planning to listen to them at home and pay later for any he liked*”). Criticando a comparação retórica entre o *download* e o furto, cf. o nosso Tito Rendas, *Time-shifted morality: a critique of the legal discourse on online copyright infringement*, 5(1) *Queen Mary Journal of Intellectual Property* 28 (2015).

71. Nancy Gertner integra actualmente o corpo docente da Harvard Law School.

72. Memorandum & Order, *Sony BMG Music Entertainment, v. Joel Tenenbaum*, 2010 WL 2705499 (D. Mass. July 9, 2010) (“*Rather than tailoring his fair use defense to suggest a modest exception to copyright protections, Tenenbaum mounted a broadside attack that would excuse all file sharing for private enjoyment. It is a version of fair use so broad that it would swallow the copyright protections that Congress created, defying both statute and precedent. [...] Defendant’s version of fair use is, all in all, completely elastic, utterly standardless, and wholly without support*”).

73. Ao contrário da Ley de Propiedad Intelectual espanhola que, no seu artigo 31.º, n.º 2, b), exige que “la reproducción se realice a partir de obras a las que haya accedido legalmente desde una fuente lícita”.

74. Cf. *FTD v. Eyeworks*, *Gerechtshof’s-Gravenhage*, 15 de Novembro de 2010 (tradução inglesa não oficial disponível in <http://ipkitten.blogspot.pt/p/ftd-v-eyeworks.html>).

75. Neste sentido, entre outros, Rui Saavedra, *A protecção jurídica do software e a Internet* (Lisboa: Dom Quixote, 1998), p. 375; José Alberto Vieira, *op. cit.*, pp. 458-459; Luís Menezes Leitão, *Direito de Autor* (Coimbra: Almedina, 2011), pp. 345-346; David Silva Ramalho, *A Tutela Penal dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos na Sociedade da Informação*, 72(1) *Revista da Ordem dos Advogados* 179 (2012), p. 233.

76. José Alberto Vieira, *op. cit.*, p. 460.

77. Despacho de Arquivamento, NUIPC n.º 6135/11.7TDLBS, 20 de Julho de 2012 (destacado nosso).

78. Acórdão *ACI Adam*, C-435/12, §37.

79. *Id.*, §38.

80. Sobre o tema, e.g., João Pedro Quintais, *Private Copying and Downloading from Unlawful Sources*, disponível in [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2513794](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2513794).

## d) Digitalização de obras protegidas

O TJUE voltou a revelar-se, recentemente, disposto a contornar a regra da interpretação restritiva das excepções e limites, de forma a promover interpretações baseadas no propósito da excepção ou limite em causa.

O litígio no processo principal envolvia a Universidade Técnica de Darmstadt e a editora científica Eugen Ulmer KG. Uma biblioteca da universidade digitalizou um manual publicado pela Ulmer, com o objectivo de disponibilizar para consulta electrónica nos terminais nela instalados, terminais esses que não permitiam consultar em simultâneo mais exemplares de uma obra do que os fisicamente existentes na biblioteca. Os utilizadores podiam também imprimir em papel ou guardar num dispositivo de memória USB parte ou totalidade da obra. A Ulmer propôs, sem sucesso, que a universidade adquirisse e utilizasse as versões *e-book* dos manuais por ela editados.

O caso subiu ao Bundesgerichtshof, que submeteu ao TJUE, entre outras, a questão de saber se o artigo 5.º, n.º 3, alínea *n*), da Directiva autorizava os Estados-Membros a concederem aos estabelecimentos nele referidos o direito de digitalizar as obras contidas nas suas colecções, quando tal fosse necessário para colocar essas obras à disposição nos terminais<sup>81</sup>.

O art. 5.º, n.º 3, *n*), permite que os Estados-Membros excluam do âmbito do exclusivo a comunicação ou colocação à disposição de obras protegidas, por bibliotecas acessíveis ao público, a membros individuais do público que recorram aos terminais destinados para o efeito, para fins de investigação ou estudos privados. Ora, como o tribunal bem realça, essa possibilidade de comunicação ou colocação à disposição do público perderia grande parte do seu efeito útil “se os [estabelecimentos referidos na alínea *c*] do n.º 2] não dispuse[ss]em de um *direito acessório* de digitalização das obras em causa”<sup>82</sup>. O artigo 5.º, n.º 2, *c*), atribui tal *direito* às bibliotecas, desde que para a realização de “actos específicos de reprodução”. Entende o tribunal que essa “condição de especificidade”, como lhe chama, é respeitada quando a digitalização de certas obras serve o propósito da colocação das mesmas à disposição do público, para efeitos de investigação ou estudos privados, nos terminais apropriados<sup>83</sup>. No entanto, acrescenta, a referência a “actos específicos de reprodução” “deve ser entendida no sentido de que os estabelecimentos em causa não podem, regra geral, proceder a uma digitalização do conjunto das suas colecções”<sup>84</sup>.

O facto de decorrer da norma que transpõe a excepção do artigo 5.º, n.º 3, *n*), para o direito alemão que a digitalização de obras não pode ter como consequência que o número de exemplares de cada uma das obras colocadas à disposição dos utilizadores ultrapasse o número de exemplares físicos adquiridos pela biblioteca foi considerado decisivo para efeitos da verificação das condições da regra dos três passos do art. 5.º, n.º 5.

Em face da resposta do TJUE, impõe-se a questão: quão útil seria a excepção nacional correspondente ao art. 5.º, n.º 3, *n*), se o Estado-Membro em causa não houvesse transposto também a excepção prevista na alínea *c*) do n.º 2? As bibliotecas acessíveis ao público teriam o direito de colocar as obras à disposição do público nos terminais adequados, mas careceriam da faculdade *sine qua non* dessa

disponibilização – a de digitalizar as obras? As alusões do TJUE à necessidade de garantir o “efeito útil” das excepções e a referência a um “direito acessório de digitalização das obras” indiciam que a resposta do Tribunal seria negativa. Isto é, as bibliotecas do Estado-Membro no cenário conjecturado poderiam, à luz da jurisprudência *Ulmer*, digitalizar as obras em causa.

Insta notar, contudo, que o TJUE não escancara a porta à digitalização, por parte das bibliotecas, do conjunto das suas colecções<sup>85</sup>. Mas não parece fechá-la por completo. A cuidadosa inclusão da expressão “regra geral”<sup>86</sup> e a alusão ao dito “direito acessório” dão uma importante margem de flexibilidade ao tribunal. Em particular, o “direito acessório” poderá permitir justificar interpretações mais flexíveis do último requisito do teste dos três passos, segundo o qual as excepções e limites não devem prejudicar irrazoavelmente os legítimos interesses do titular dos direitos, até porque se afigura imperativo assegurar um justo equilíbrio entre os direitos e interesses destes “e, por outro [lado], os [dos] utilizadores de obras protegidas que desejem comunicá-las ao público para efeitos de investigação ou estudos privados efectuados pelos particulares”<sup>87</sup>.

O escopo da decisão é evidentemente mais reduzido que a do U.S. District Court for the Southern District of New York, de 14 de Novembro de 2013, nos termos da qual a digitalização não autorizada de milhões de obras, no âmbito do projecto Google Books, constitui *fair use*<sup>88</sup>. Não sem dar amplo destaque ao benefício público do serviço em questão – como, de resto, o Ninth Circuit havia feito nos casos dos *thumbnails* –, o tribunal alicerçou a decisão no primeiro e no quarto factores. Quanto ao primeiro, realçou o carácter transformativo do uso feito pela Google, na medida em que transforma o texto num índice de palavras que pode ser objecto de procura em rede, e o propósito cultural do mesmo, não obstante o intuito lucrativo da empresa e da actividade de digitalização<sup>89</sup>. No respeitante ao quarto factor, traçou uma comparação entre o Google Books e os

81. Cf. acórdão *Ulmer*, C-117/13, §36. De registar que a reprodução e colocação à disposição do público das chamadas “obras órfãs” – obras em relação às quais nenhum dos titulares está identificado ou se, apesar de identificados, nenhum deles tiver sido localizado após ter sido realizada e registada uma pesquisa diligente dos mesmos (art. 2.º, n.º 1) – está prevista na Directiva 2012/28/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Outubro de 2012, relativa a determinadas utilizações permitidas de obras órfãs.

82. *Id.*, §43 (destacado nosso).

83. *Id.*, §§45-46.

84. *Id.*, §45.

85. *Id.*

86. *Id.* (“os estabelecimentos em causa não podem, *regra geral*, proceder a uma digitalização do conjunto das suas colecções”).

87. *Id.*, §31.

88. *Authors Guild, Inc. v. Google Inc.*, 954 F. Supp. 2d 282 (S.D.N.Y. 2013).

89. *Id.*



escaparates das livrarias: ambos servem para dar os autores e as suas obras a conhecer ao público e, desta forma, atrair compradores<sup>90</sup>.

A decisão norte-americana suscita a questão de saber se a digitalização em massa e colocação à disposição do público levada a cabo por uma empresa privada como a Google seria considerada lícita ao abrigo de alguma das exceções e limites previstos na Directiva. Bernt Hugenholtz parece não duvidar de que a resposta seria negativa, conquanto não sem assinalar que a Europa não querará perder terreno para os EUA neste domínio<sup>91</sup>. Ora, é precisamente esta a razão que nos leva a adivinhar uma resposta contrária: não seria de todo surpreendente que o TJUE, motivado por uma preocupação com o avanço dos Estados Unidos em matéria de acesso ao conhecimento, efectuasse uma interpretação ampla da excepção de citação prevista no artigo 5.º, n.º 3, d), que cobriria a colocação à disposição dos excertos das obras, cujo efeito útil seria assegurado pelo reconhecimento de um “direito acessório” de digitalização dessas obras<sup>92</sup>; ou, alternativamente, como sugere Raquel Xalabarder, citando a decisão do Supremo Tribunal de Espanha no caso *Google/Megakini*, que recorressem a limites extrínsecos ao direito de autor, como o abuso de direito, a boa-fé e o *ius usus ino-cui*<sup>93</sup>. São, por enquanto, meros exercícios especulativos, mas a abordagem do TJUE em alguns dos casos citados confere-lhes plausibilidade.

## V. Contrariando o estereótipo (parte 2): a incerteza jurídica criada pela lista fechada

A aspiração do estudo acima exposto não é fazer valer a ideia de que o catálogo fechado de exceções e limites é uma boa solução ou de que não existem casos em que os tribunais se sentem constrangidos pelo mesmo. Visa-se apenas demonstrar que a questão dos méritos e deméritos da lista fechada é mais complexa do que o estereótipo da falta de flexibilidade faz crer.

O artigo 5.º da Directiva Sociedade de Informação e as normas que o transpõem para os ordenamentos jurídicos nacionais têm sido caracterizados como “coletes de forças legislativos”<sup>94</sup>. Porém, como a análise *supra* demonstra, os tribunais europeus têm-se recusado frequentemente a vesti-lo. A lista fechada não tem impedido o TJUE e os tribunais dos Estados-Membros de, de modo mais ou menos criativo, considerar lícitas novas formas de utilização e exploração de obras intelectuais que a tecnologia digital proporciona. É certo que a flexibilidade necessária para acolher essas utilizações nem sempre é conseguida com recurso a interpretações mais ou menos amplas das exceções e limites tipificados. Embora tenha sido essa a via metodológica seguida em alguns casos (e.g., *SAIF c. Google, FTD v. Eyeworks, PRCA*), noutros os tribunais viram-se forçados a recorrer a institutos extrínsecos ao direito de autor para chegar a resultados que consideravam equilibrados (e.g., *Vorschaubilder I e II e Google/Megakini*).

Ademais, sem embargo das diferenças estruturais entre os dois sistemas, parece haver um grau significativo de convergência no que diz respeito ao tipo de análise que

os tribunais têm conduzido e aos resultados a que têm chegado<sup>95</sup>.

A lista fechada não se afigura, assim, como um dos factores determinantes do atraso da Europa em relação aos Estados Unidos ao nível da inovação tecnológica. Outras razões poderão explicar essa diferença, como a existência de sistemas de financiamento e partilha de risco da inovação, atitudes sociais em relação ao risco e à possibilidade de insucesso<sup>96</sup> e até outras decisões legislativas<sup>97</sup>.

Ao contrário do que o estereótipo sugere, o principal problema do catálogo não é a falta de adaptabilidade ao constante e acelerado progresso tecnológico. O principal problema do catálogo é a incerteza jurídica que gera. O seu carácter (supostamente) fechado aliado à vontade dos tribunais em abrir portas às novas tecnologias através de interpretações amplas, como atestado pelas decisões citadas, fazem com que seja difícil antever o conteúdo de decisões que se debrucem sobre novas formas de utilização não expressamente tipificadas.

90. *Id.* À data da redacção destas linhas, encontra-se pendente o recurso interposto pela *Authors Guild* junto do Second Circuit.

91. P. Bernt Hugenholtz, *The Google Books Fair Use Decision: an EU Perspective* (2013), disponível in <http://concurringopinions.com/archives/2013/12/the-google-books-fair-use-decision-an-eu-perspective.html>.

92. O Tribunal de grande instance de Paris, confrontado com a questão, julgou em sentido contrário (“ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce dès lors que les couvertures concernées sont communiquées au public dans leur intégralité, même en format réduit, et que l’aspect aléatoire du choix des extraits représentés dénie tout but d’information tel que prévu par l’article L 122-5 3º du Code de la Propriété Intellectuelle”) – TGI Paris, 3ème chambre, 2ème section, 18 de Dezembro de 2009. A Google interpôs recurso da decisão, mas acabou por chegar a acordo com os editores.

93. Raquel Xalabarder, *Google Books and Fair Use: A Tale of Two Copyrights?*, 5 JIPITEC 53 (2014), pp. 57-58.

94. P. Bernt Hugenholtz & Martin Senftleben, *op cit.*, p. 21; William Patry, *How to Fix Copyright*, *op cit.*, p. 214.

95. Neste sentido, Jean-Luc Piotraut, *Limitations and Exceptions: Towards a European “Fair Use” Doctrine?*, in Ansgar Ohly (ed.), *Common Principles of European Intellectual Property Law 147* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2012), p. 158.

96. Cf. William Patry, *How to Fix Copyright*, *op cit.*, pp. 221-222.

97. O novo artigo 32.º, n.º 2, da Ley de Propiedad Intelectual de Espanha, sujeitando a reprodução e colocação à disposição do público de fragmentos não significativos de notícias, por parte de agregadores de conteúdos online, ao pagamento de uma compensação é um exemplo de um obstáculo ao desenvolvimento de serviços inovadores de base tecnológica, tendo já motivado o fim do serviço Google News em Espanha. Cf., Richard Gingras, *An update on Google News in Spain*, Google Europe Blog, <http://googlepolicyeurope.blogspot.co.uk/2014/12/an-update-on-google-news-in-spain.html>. Na Alemanha, onde a chamada *Lex Google* foi também aprovada (§87, f) a h) UrhG), criando um direito conexo sobre conteúdo noticioso, a Google decidiu tornar o serviço *opt-in*, obrigando os editores de notícias a renunciarem ao direito à compensação para poderem ver os conteúdos dos respectivos websites agregados pelo Google News. A maioria dos editores optou pela renúncia. Semelhante estratégia não pôde ser adoptada em Espanha, uma vez que o direito é irrenunciável (“Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual” – artigo 32.º, n.º 2, da Ley de Propiedad Intelectual).

Esta nuvem de incerteza paira, actualmente, sobre duas novas formas de utilização de obras protegidas que emergiram com a aplicação generalizada de meios tecnológicos ao serviço da interacção social e da investigação: o *user-generated content* e o *text and data mining*

a) *User-generated content*

O termo *user-generated content* (UGC) visa abarcar todos os conteúdos criados e colocados à disposição por utilizadores de serviços em rede, tais como blogues, *posts* e comentários em redes sociais ou fóruns de discussão, *wikis* e vídeos<sup>98</sup>. A produção de UGC envolve, em muitos casos, a reprodução e adaptação de obras protegidas. Pense-se, por exemplo, nos *memes*<sup>99</sup> de imagem – desenhos ou fotografias disponíveis na rede a que um utilizador acrescenta uma legenda, muitas vezes com intuito humorístico, e que acabam por se tornar virais –, ou nos vídeos caseiros, disponibilizados no YouTube, que utilizam obras musicais protegidas como banda sonora.

O UGC foi já objecto de escrutínio judicial nos Estados Unidos. O U.S. District Court for the Southern District of New York considerou que os autores do *The Harry Potter Lexicon*, um guia *online* do universo dos livros de Harry Potter, haviam violado os direitos de J. K. Rowling, na medida em que se apropriavam de uma parte substancial do trabalho criativo da autora. Não obstante, o tribunal reconheceu que o uso em causa tinha carácter transformativo, por servir propósitos distintos dos propósitos estéticos e de entretenimento das obras originais<sup>100</sup>.

Do lado de cá do Atlântico, no *internal draft* do *White Paper* da Comissão Europeia<sup>101</sup>, na sequência da consulta pública sobre a reforma do direito de autor na União Europeia, aberta a 5 de Dezembro de 2013, lê-se que “[e]m vários casos, obras existentes são usadas em UGC como citações, para efeitos de paródia ou com propósitos semelhantes, ou simplesmente de forma incidental [...]. Estes usos estão, na verdade, já cobertos pelas excepções existentes no quadro da UE”<sup>102</sup>. A própria Comissão reconhece que a lista de excepções e limites é suficientemente flexível para abranger esta nova forma de utilização, enfeitando, por isso, a possibilidade de acrescentar ao catálogo uma excepção dedicada ao UGC<sup>103</sup>. Não deixa, porém, de constatar que a incerteza jurídica existe, alertando para a necessidade de “clarificar a aplicação das excepções relevantes, tal como existem no direito da UE”<sup>104</sup>.

b) *Text and data mining*

A posição (preliminar) da Comissão relativamente ao *text and data mining*<sup>105</sup> parece ser semelhante<sup>106</sup>. A expressão *text and data mining* (TDM) refere-se ao processamento automático de grandes quantidades de texto ou de dados, com vista à obtenção de informação de alta qualidade, através da descoberta de padrões consistentes e da interpretação dos resultados obtidos. Os documentos relevantes são identificados e convertidos num formato que possa ser objecto de processamento digital, de forma a que o *software* de TDM consiga explorá-los e deles extrair os referidos padrões. O TDM oferece possibilidades extraordinárias aos investigadores, porquanto permite a análise de grandes quantidades de texto e de dados e a descoberta de

informação neles contida – e até então oculta – a uma velocidade excepcional<sup>107</sup>.

O processo de TDM envolve, numa ou em múltiplas fases, actos de reprodução de obras jusautoramente protegidas, nos termos do art. 2.º da Directiva. Em certos casos, o *software* utilizado poderá reproduzir pequenos excertos ou até mesmo uma palavra apenas, com o propósito de contar as vezes que surgem no conjunto das obras analisadas. Nesses casos, apesar da decisão do TJUE no caso *Infopaq*, segundo a qual um excerto de uma obra protegida de apenas onze palavras pode ser considerado original e, consequentemente, protegido pelo direito de autor<sup>108</sup>, os actos em causa poderão não estar sequer abrangidos pelo conceito de “reprodução parcial” do artigo 2.º da Directiva.

Ainda que caindo no âmbito do direito de reprodução, segundo a Comissão Europeia, “em princípio, actividades de *text and data mining* para efeitos de investigação não comercial podem considerar-se abrangidas pelas excepções de investigação existentes (tanto na Directiva Sociedade

98. Para uma taxonomia do UGC, cf. Daniel Gervais, *The Tangled Web of UGC: Making Copyright Sense of User-Generated Content*, 11 *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology* 841 (2008-2009).

99. Os *memes* são comportamentos, ideias ou outros fenómenos culturais que se propagam de pessoa para pessoa. O termo foi criado por Richard Dawkins no livro *The Selfish Gene*. Cf. Richard Dawkins, *The Selfish Gene* (Nova Iorque: Oxford University Press, 2.ª ed., 1989), p. 192 (“*We need a name for the new replicator, a noun that conveys the idea of a unit of cultural transmission, or a unit of imitation. ‘Mimeme’ comes from a suitable Greek root, but I want a monosyllable that sounds a bit like ‘gene’. I hope my classicist friends will forgive me if I abbreviate mimeme to meme.*”).

100. *Warner Bros. Entertainment, Inc. and J.K. Rowling v. RDR Books*, 575 F.Supp.2d 513 (S.D.N.Y. 2008).

101. O *draft* foi tornado público pelo *The IPKat*, um dos mais conceituados blogues de propriedade intelectual – <http://ipkitten.blogspot.pt/2014/06/super-kat-exclusive-heres-commissions.html>.

102. Comissão Europeia, *White Paper: A Copyright Policy for Creativity and Innovation in the European Union*, Internal Draft (2014), p. 13.

103. O Canadá aditou recentemente uma excepção específica para o UGC sem fins comerciais [secção 29.21(1) do Copyright Act do Canadá].

104. *Id.*, p. 14.

105. Note-se que a Directiva sobre Protecção de Bases de Dados poderá também ser aplicável quando a actividade de *text and data mining* procure extrair informação a partir de bases de dados, i.e., de “colectânea[s] de obras, dados ou outros elementos independentes, dispostos de modo sistemático ou metódico e susceptíveis de acesso individual por meios electrónicos ou outros” (art. 1.º, n.º 2), mas já não se a informação for extraída de obras ou dados isolados. Em muitos casos, o *corpus* de documentos objecto de *mining* poderá consistir numa ou em várias bases de dados. Mesmo quando a base de dados não seja protegida pelo direito de autor, por não se poder considerar original nos termos do art. 3.º, n.º 1, o conteúdo desta poderá ser abrangido pelo direito *sui generis* (art. 7.º). Exclui-se, todavia, a análise da questão à luz das excepções e limites previstos na Directiva sobre Protecção de Bases de Dados (arts. 6.º, 8.º, n.º 1, e 9.º), por se situar fora do escopo do presente artigo.

106. Para um estudo detalhado sobre a problemática do TDM no quadro do direito da União Europeia, cf. o estudo financiado pela Comissão, De Wolf & Partners, *Study on the legal framework of text and data mining (TDM)*, Março de 2014, disponível in [http://ec.europa.eu/internal\\_market/copyright/docs/studies/1403\\_study2\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/1403_study2_en.pdf).

107. Comissão Europeia, *White Paper...*, op. cit., p. 11.

108. Cf. acórdão *Infopaq*, C-5/08, §§46-51.



de Informação, como na Directiva Bases de Dados<sup>109</sup>. As principais dificuldades residem no conceito de “objectivo não comercial”<sup>110</sup> e na necessidade de indicar, sempre que possível, a fonte e o nome do autor – uma exigência difícil de cumprir quando se reproduzem e analisam milhares ou milhões de obras. A Comissão admite, contudo, existir uma dose não desprezível de incerteza jurídica, na medida em que nem todos os Estados-Membros transpuseram a excepção prevista no art. 5.º, n.º 3, a), e, entre os que o fizeram, a letra das várias versões nacionais não é uniforme.

Para contornar o problema da incerteza jurídica, o Reino Unido aditou, em 2014, uma excepção específica para a actividade de TDM, ao abrigo da permissão contida no art. 5.º, n.º 3, a), da Directiva<sup>111</sup>.

O TDM pode considerar-se abrangido por uma outra excepção ou limite: o referente aos actos de reprodução temporária, previsto no art. 5.º, n.º 1, da Directiva. Segundo este preceito, um acto de reprodução só está excluído do direito de reprodução se preencher cinco requisitos cumulativos, a saber: (i) ser temporário; (ii) ser transitório ou episódico; (iii) constituir parte integrante e essencial de um processo tecnológico, (iv) cujo único objectivo seja permitir uma transmissão numa rede entre terceiros por parte de um intermediário ou uma utilização legítima de uma obra ou de outro material a realizar; e (v) não ter, em si, significado económico.

É possível que, em alguns casos, as cópias criadas durante o processo de TDM preencham estes cinco requisitos, na medida em que a sua duração não exceda o tempo necessário para o bom funcionamento do processo tecnológico e que a sua conservação e eliminação não dependa de uma intervenção humana discricionária<sup>112</sup>; sejam inteiramente praticados no quadro do processo de TDM e necessários para que este funcione de forma correcta e eficaz<sup>113</sup>; tenham como único objectivo permitir uma utilização legítima da obra, como seja a investigação científica de carácter não comercial ou a mera extracção de ideias (que se situam fora do âmbito da protecção autoral); o utilizador não retire lucros decorrentes da exploração económica das cópias temporárias<sup>114</sup>. O preenchimento destes requisitos pelas reproduções geradas no processo de TDM é defensável, mas não indiscutível. Em qualquer caso, basta que as reproduções feitas numa das fases sejam permanentes para que o utilizador do TDM não se possa valer do disposto no artigo 5.º, n.º 1<sup>115</sup>.

Nos Estados Unidos, a questão continua também envolta em incerteza, embora o U.S. District Court for the Southern District of New York, na decisão relativa ao Google Books, tenha dado a entender que não considera que o TDM constitua uma violação aos direitos de autor, não carecendo, portanto, de qualquer licença ou excepção. Aliás, o facto de o Google Books transformar o texto digitalizado num formato que permita o processamento digital, viabilizando, desta forma, o TDM, foi um dos factores que contribuiu para que o tribunal considerasse que o uso das obras pela Google era transformativo<sup>116</sup>.

Em suma, à semelhança do que se verifica no caso do UGC, o catálogo de excepções e limites do artigo 5.º parece dar suficiente flexibilidade ao julgador para considerar lícitas as actividades de TDM<sup>117</sup>. Contudo, em nenhum dos casos é possível prever com segurança qual seria a decisão de um tribunal que se visse confrontado com estas novas utilizações.

## VI. Conclusão

As *Copyright Wars* travam-se entre diferentes estereótipos. No acoso debate em torno das listas fechadas de excepções e limites aos direitos de autor, estas são encaradas como responsáveis pelo atraso da Europa em relação aos EUA em matéria de inovação tecnológica, por não concederem ao julgador a flexibilidade necessária ao acolhimento de novas formas de utilização de obras protegidas. Embora a falta de flexibilidade de catálogos exaustivos como o do artigo 5.º se faça notar em alguns casos, não é esse o problema essencial de que padecem. O seu principal demérito é a incerteza jurídica – o reverso daquele que é comumente apontado como sendo o seu maior mérito.

A lista fechada de excepções e limites coloca o aplicador do direito que queira proteger o desenvolvimento tecnológico considerado benigno entre a espada e a parede. Ou se arroga uma autoridade ilegítima, promovendo interpretações amplas (e criativas) quando não é líquido que esteja autorizado a fazê-lo; ou se pronuncia pela sua ilicitude, na esperança de que o legislador venha a prever as utilizações em causa em futuras (e provavelmente demoradas) actualizações do catálogo. Qualquer que seja o caminho escolhido, sai ferida a segurança jurídica.

109. Comissão, *White Paper...*, op. cit., p. 11.

110. Cf. considerando 42 da Directiva Sociedade de Informação.

111. Cf. secção 29A do *Copyright, Designs and Patents Act 1988*:

“(1) *The making of a copy of a work by a person who has lawful access to the work does not infringe copyright in the work provided that:*

(a) *the copy is made in order that a person who has lawful access to the work may carry out a computational analysis of anything recorded in the work for the sole purpose of research for a non-commercial purpose, and*

(b) *the copy is accompanied by a sufficient acknowledgement (unless this would be impossible for reasons of practicality or otherwise).”*

O Japão foi o primeiro país a aprovar uma excepção ou limite específico para o TDM (art. 47.º, n.º 7, da Lei de direitos de autor japonesa).

112. Acórdão *Infopaq*, C-5/08, §§61-64.

113. Despacho *Infopaq II*, C-302/10, §§30 e 37.

114. *Id.*, §§50-54.

115. Defendendo a introdução de uma excepção ou limite específico para o TDM, De Wolf & Partners, *Study...*, op. cit., pp. 96 e ss.

116. *Authors Guild, Inc. v. Google Inc.*, 954 F. Supp. 2d 282 (S.D.N.Y. 2013) (“Google Books is also transformative in the sense that it has transformed book text into data for purposes of substantive research, including data mining and text mining in new areas, thereby opening up new fields of research. Words in books are being used in a way they have not been used before”).

117. A negociação de licenças com os titulares de direitos é outra das opções ao dispor dos utilizadores de *software* de TDM. O TDM foi discutido no âmbito da iniciativa *Licenses for Europe* – um fórum de *stakeholders* criado pela Comissão Europeia, com o objectivo de definir soluções promovidas pela indústria que assegurem a progressiva adaptação do direito de autor à era digital. Cf. European Commission, *Licenses for Europe – Structured Stakeholder Dialogue 2013*, <http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/en/content/about-site>. No entanto, o enfoque dado às licenças, em detrimento das excepções e limites, na discussão relativa ao TDM, levou a Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche a abandonar a iniciativa. Cf. LIBER, *Text and Data Mining: its importance and the need for change in Europe*, <http://libereurope.eu/news/text-and-data-mining-its-importance-and-the-need-for-change-in-europe/>.



Como vimos, os tribunais optam frequentemente pela primeira solução. Quando assim é, à falta de certeza jurídica acresce um outro problema. Por mais teleológica que seja a interpretação judicial das exceções e limites de um catálogo fechado, não deve conduzir a conclusões semelhantes às que resultariam de uma lista aberta ou de uma cláusula geral, sob pena de os tribunais converterem ilicitamente aquela numa destas. A solução para opções legislativas desafortunadas não deve passar simplesmente pelo recurso à criatividade judicial. A vinculação dos tribunais à lei ficaria, assim, desprovida de sentido útil.

A solução para estes problemas poderá passar pela introdução no direito de autor europeu de uma solução mais próxima do *fair use*. Têm sido aventadas várias hipóteses: uma interpretação equilibrada da regra dos três passos<sup>118</sup>; a introdução de uma cláusula geral residual que autorize a aplicação analógica das exceções e limites tipificados<sup>119</sup>; a importação de uma cláusula de *fair use*<sup>120</sup>. Soluções como estas teriam uma dupla vantagem: (i) reforçariam a legitimidade das análises judiciais às novas utilizações de obras protegidas, autorizando uma interpretação mais franca, porque mais vinculada à lei, e (ii) aumentariam a sua previsibilidade, ao libertar os tribunais do conflito entre a exaustividade das exceções e limites previstos e a intenção de proteger o desenvolvimento tecnológico benigno.

Enfim, num período em que se debate, ao nível da União Europeia, a reforma do direito de autor em geral e, em especial, do sistema de exceções e limites<sup>121</sup>, urge evitar as ideias pré-concebidas das *Copyright Wars* e compreender a real complexidade deste tema.

## Resumo

O debate em torno das vantagens e desvantagens do *fair use* e do catálogo fechado de exceções e limites aos direitos de autor tende a ser estereotipado e a polarizar fortemente os respectivos intervenientes. De um lado, acusa-se o *fair use* de criar incerteza jurídica. Do outro, aponta-se o dedo ao catálogo pelo seu carácter inflexível. O artigo põe em causa a ideia instituída de que o catálogo do artigo 5.º da Directiva Sociedade de Informação tem vindo a impedir os tribunais europeus de acolher utilizações não autorizadas de obras protegidas feitas através de novos meios tecnológicos, argumentando que o maior demérito do catálogo é a incerteza jurídica que gera – o reverso daquele que é comumente apontado como sendo o seu maior mérito.

## Abstract

The debate over the advantages and disadvantages of *fair use* and of a closed catalogue of copyright exceptions and limitations tends to be stereotyped and to sharply polarize its participants. While one side accuses *fair use* of creating legal uncertainty, the other points the finger at the catalogue's inflexible character. This article calls into question the established idea that the closed catalogue of article 5 of the Information Society Directive has been preventing European courts from harbouring new technology-enabled unauthorised uses of copyrighted works. Instead, it argues

that the catalogue's main shortcoming is the legal uncertainty it generates – the opposite of what is commonly touted as being its greatest merit.

## Résumé

Le débat sur les avantages et les inconvénients du *fair use* et du catalogue fermé des exceptions et limitations aux droits d'auteur tend à être stéréotypée et à polariser fortement les parties prenantes. D'un côté, on accuse le *fair use* de créer de l'incertitude juridique. De l'autre, on pointe le doigt vers le caractère inflexible du catalogue. L'article remet en cause l'idée établie que la liste fermée de l'article 5 de la Directive Société de l'Information empêche les tribunaux européens d'accueillir les utilisations non autorisées d'œuvres protégées faites par les nouveaux moyens technologiques. Il fait valoir plutôt que le plus grand démérite de la liste est l'incertitude juridique qu'elle génère – l'inverse de ce qui est habituellement présenté comme étant son plus grand mérite.

TITO RENDAS

118. Christophe Geiger, Reto M. Hilty, Jonathan Griffiths & Uma Suthersanen, *op. cit.*

119. Wittem Group, *European Copyright Code*, <http://www.copyrightcode.eu/> (aproveitando também os requisitos da regra dos três passos).

120. Cf. Jonathan Griffiths, *Unsticking the centre-piece...*, *op. cit.* O Irish Copyright Review Committee, no relatório *Modernising Copyright*, de 29 de Outubro de 2013, disponível in <http://www.enterprise.gov.ie/en/Publications/CRC-Report.pdf>, manifestou a opinião de que a introdução de uma cláusula de *fair use* no direito irlandês não é incompatível com o disposto na Directiva Sociedade de Informação, (“*critics of fair use simply asserted that our draft falls outside the ambit of what is permitted by EU law [...]. In the absence of any substantial argument rebutting our analysis, we do not accept that our draft is necessarily incompatible with EU law*”).

121. A Comissão Europeia promoveu uma consulta pública sobre a reforma do direito de autor da UE, entre 5 de Dezembro de 2013 e 5 de Março de 2014, tendo recebido mais de 9500 respostas. Cf. Comissão Europeia, *Report on the Responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules* (Julho 2014), disponível in [http://ec.europa.eu/internal\\_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf). Revelando algum ceticismo em relação à efectiva promoção, por parte da Comissão, de uma reforma abrangente do direito de autor da UE, Eleonora Rosati, *Do ask, do tell, do nothing: the EU Commission and all those copyright consultations* (Editorial), 9(10) *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 785 (2014). Mais recentemente, Julia Reda, membro do Parlamento Europeu, publicou o *draft* do relatório sobre a implementação da Directiva Sociedade de Informação, de cuja elaboração foi incumbida, em que apela à reforma de múltiplos aspectos do direito de autor da UE, entre os quais as exceções e limites.

## A impressão 3D e os direitos de propriedade intelectual (1.ª Parte)

**CAROLINE LE GOFFIC**

MAÎTRE DE CONFÉRENCES, CO-DIRECTORA DO MESTRADO 2 « DROIT DES ACTIVITÉS NUMÉRIQUES »  
UNIVERSIDADE PARIS DESCARTES

**AUDE VIVÈS-ALBERTINI**

ADVOGADA, DOCENTE NO MESTRADO 2 “DROIT DES ACTIVITÉS NUMÉRIQUES”, UNIVERSIDADE PARIS DESCARTES  
Fonte: *Propriétés Intellectuelles*, n.º 50, Janvier 2014

“A impressão 3D tem o potencial de revolucionar a maneira como produzimos quase tudo”, afirmava Barack Obama no seu discurso sobre o estado da União de 12 de Fevereiro de 2013<sup>1</sup>. Na verdade, as perspectivas que deixa antever a impressão 3D são vertiginosas. A afirmação do digital tinha permitido transformar os átomos em bits; a impressão 3D permite, por sua vez, “retransformar os bits em átomos”<sup>2</sup>. Assim, será possível, em breve, fabricar em nossas casas todos os tipos de objectos, estéticos ou utilitários, personalizados ou não: a impressão 3D faz-nos entrar numa nova era de consumo e de fabricação: a dos makers, fundada, antes de tudo, sobre o “Make-IT-Yourself”<sup>3</sup>.

Os exemplos de realizações por impressão 3D são já muito variados: próteses<sup>4</sup>, vestidos<sup>5</sup>, jóias, automóveis, alimentos, nomeadamente chocolate<sup>6</sup>, mas ainda peças de avião ou de propulsores para naves espaciais. As aplicações parecem infinitas, a Agência Espacial europeia admitiu mesmo a hipótese da construção de uma base lunar impressa a partir de matérias-primas disponíveis no local<sup>8</sup>; quanto à NASA, trabalha actualmente no protótipo de uma impressora 3D permitindo imprimir a primeira piza extraterrestre<sup>9</sup>.

Se estes últimos exemplos parecem ainda ficção científica, a impressão tridimensional é bem uma realidade. Esta técnica existe com efeito desde há mais de 30 anos<sup>10</sup>. Foi sob o nome de “estereolitografia” que o engenheiro Charles Hull desenvolveu a impressão tridimensional. Ele patenteou<sup>11</sup> assim em 1984 um sistema de fabricação por camadas sucessivas utilizando um material sensível aos raios ultra-violetas e, depois, em 1988, lançou aquela que foi a primeira impressora 3D, a SLA-250. Esta última levou a cabo a técnica da fotopolimerização que consiste na solidificação de uma substância sintética pela luz. Este processo, que constitui o mais conseguido e o mais preciso, mas que é também o mais oneroso, é assim utilizado quase exclusivamente pelos grande grupos industriais do automóvel, da aeronáutica ou do aeroespacial.

Outros processos alternativos de fabricação aditiva viram, concomitantemente, o dia, nomeadamente o processo FDM ® (Fused Deposition Modeling)<sup>12</sup>, inventado em 1988, que permite depositar o material liquefeito, camada por camada, graças a uma cabeça de extorsão móvel. Simples e abordável, esta técnica é utilizada pela maioria das



A pretexto da dissertação do Mestrado Droit des activités numériques de C. Vigié, “les imprimantes tridimensionnelles et le droit de la propriété intellectuelle: quels enjeux?”, juin 2013, Université Paris Descartes, que será publicado, em breve, na RIDA (out. 2014).

Por outro lado, a iniciativa e a estruturação deste estudo são o fruto de um trabalho levado a cabo pelos autores com Cristina Bayona Philippine, advogada, docente no Mestrado 2 “Droit des activités numériques” da Universidade Paris Descartes.

1. «[...] 3D printing [...] has the potential to revolutionize the way we make almost everything»: *Remarks by the President on the State of the Union Address*, 12 fev. 2013.

2. J. de Rosnay, «Comment imprimer des objets chez soi. Après les TIC, voici les MUP»: *Le Monde* 9 nov. 2006.

3. «Fabriquez-le vous-même»; v. C. Anderson, *Makers, la nouvelle révolution industrielle*: Pearson, Les Temps Changent, 2012.

4. G. Green, professor de medicina na universidade do Michigan, efectuou um scanner da traqueia de um bebé, depois fez uma modelização em três dimensões das suas vias respiratórias, antes de imprimir a prótese bio assimilável que lhe salvou a vida em Fevereiro de 2012; D. Zopf, S. Hollister, M. Nelson, R. Ohye & G. Green, *Bioresorbable Airway Splint Created with a Three-Dimensional Printer*: *New England Journal of Medicine* 23 Maio 2013. V. igualmente, a propósito de uma orelha biónica impressa em 3D, M. S. Manoor et alii, «3D Printed Bionic Ears»: *Nano Lett.*, 2013, 13 (6), pp. 2634-2639.

5. Em Janeiro de 2013, a Fashion Week de Paris exibiu uma linha de vestidos que tinham sido desenhados pela estilista Iris Vati Herpen e, de seguida, fabricados por impressoras 3D, o que permitiu, desta forma, obter modelos à medida e sem costuras. A criadora apresentou, igualmente, em Julho de 2013 sapatos impressos em 3D.

6. Em 2012, a sociedade Choc Edge propôs a *Choc Creator Version 1*, a primeira impressora 3D para chocolate: <<https://chocedge.com/choc-creator-v1.php>>.

7. Nomeadamente no domínio da transplantação de órgãos. O primeiro fígado humano deverá poder ser impresso no final de 2014 pela sociedade Organovo.

8. <[http://www.esa.int/fre/ESA\\_in\\_your\\_country/France/Construire\\_une\\_base\\_lunaire\\_en\\_impression\\_3D](http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France/Construire_une_base_lunaire_en_impression_3D)>.

9. Oferecendo mesmo uma bolsa de 125 000 dólares ao Engenheiro A. Contractor para que este a elabore a partir de cartuchos contendo açúcar, proteínas ou outras partículas gastronómicas: v. o sítio <<http://www.zdnet.fr>>.

10. V., sobre a história da impressão 3D, M. Berchon, *L'impression 3D*, Eyrolles, 2013, p. 5 a 8; e para uma apresentação detalhada das diferentes técnicas de impressão 3D, *idem*, pp. 17 à 34.

11. US 4,575,330 (inventor: C. Hull): *Apparatus for Production of Three-Dimensional object by stereolithography*.

impressoras 3D pessoais propostas no mercado, permitindo unicamente a impressão de matérias plásticas<sup>13</sup>.

Existe igualmente uma outra técnica desenvolvida pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 1993: o processo Three Dimensional Printing (3DP), mais conhecido sob o nome de *frittage laser*, que funciona segundo um sistema de fusão de finas partículas de pó, muito semelhante à impressão 2D por jacto de tinta. Um *laser* reduz desde logo os materiais a pó; este pó é de seguida desdobrado em camadas finas e depois colorido pela utilização de colas coloridas. Trata-se hoje do mais eficaz dos processos em termos de qualidade, precisão e preço e serve principalmente para protótipo ou para os serviços de impressão 3D a pedido.

Assim, a impressão 3D é uma realidade proteiforme e evolutiva. Contudo, se as técnicas são distintas, as etapas conduzindo à impressão de um objecto em três dimensões são idênticas<sup>14</sup>. Ao contrário da brocagem (*fraisage*) ou do recorte (*découpe*) que consistem em subtrair à matéria, a impressão 3D acrescenta ou junta matéria camada por camada para criar um objecto segundo o traçado definido por um ficheiro CAO (Conception Assistée par Ordinateur). Este ficheiro CAO é codificado segundo um formato preciso, sendo o mais corrente o .stl, formato *standard* de fabricação aditiva, que permite descrever a geometria da superfície do objecto, por intermédio de um conjunto de arestas, eixos e de pontos representando o objecto a imprimir em 3D. Este ficheiro CAO pode ser obtido de diversas maneiras: seja pela digitalização de um objecto existente, por intermédio de um *scanner* 3D ou pela combinação de fotografias, seja pela utilização de programas de computador de modelização 3D<sup>15</sup>, seja por intermédio de sítios de partilha de ficheiros 3D em linha<sup>16</sup>. Uma vez criado ou carregado, o ficheiro CAO poderá ser eventualmente modificado, para ser adaptado às necessidades e desejos do utilizador, antes de ser convertido ao formato G-Code, um outro *standard* da indústria permitindo pilotar as máquinas-instrumentos de encomenda digital por um programa de computador<sup>17</sup> dito "*slicer*", que fornece à impressora 3D o conjunto das indicações necessárias à impressão. Só então o utilizador poderá imprimir o ficheiro CAO e obter o objecto desejado.

Este modo de fabricação, ainda que necessite, actualmente, de certos conhecimentos técnicos, é paradoxalmente cada vez mais fácil. Cada um pode agora experimentar esta tecnologia no mundo físico<sup>18</sup> ou na Internet<sup>19</sup>, adquirindo uma impressora a preços que desafiam toda a concorrência. Aqui encontramos impressoras 3D domésticas, por menos de 400 euros<sup>20</sup>, ou, daqui até ao Verão de 2014, uma impressora com *scanner* integrado por menos de 70 euros<sup>21</sup>. Devido ao desenvolvimento das técnicas, a baixa significativa dos seus preços, e da caducidade de certas patentes<sup>22</sup>, o mercado de impressoras 3D está hoje em dia em plena expansão, conhecendo um crescimento de mais de 25% por ano<sup>23</sup>. Cerca de 43 000 impressoras 3D foram vendidas no mundo em 2012. Em 2015, a venda e os serviços de fabricação por impressão tridimensional no mundo deverão atingir 3,7 mil milhões de dólares e 6,5 mil milhões em 2019<sup>24</sup>. Estas perspectivas económicas radiosas suscitam, num contexto ainda sombrio, admiração, e fazem emergir actores emblemáticos e quase incontornáveis, como a sociedade americana Makerbot, que se distingue com 21,6% de quota de mercado à escala mundial para o seu único modelo *Replicator*. Mas

outros novos actores apareceram, tal como a sociedade francesa Sculpteo, que propõe nomeadamente serviços em linha de impressão 3D para particulares, a sociedade holandesa Shapeways, plataforma de fabricação de objectos 3D e de venda de ficheiros 3D, ou ainda a comunidade Thingiverse, emanado da sociedade Makerbot, comunidade de partilha de ficheiros 3D.

Esta admiração, que se explica facilmente, não cessará de se ampliar, tão numerosas são as vantagens da impressão 3D, e a sua utilidade, apreciada<sup>25</sup>. Do ponto de vista das empresas, este modo de fabricação permite a produção de objectos a pedido, na proximidade dos lugares de distribuição ou de consumo, suprimindo assim os custos e os riscos ligados às operações de armazenamento e de transporte. Permite igualmente a realização de protótipos à medida, em condições que garantam a estrita confidencialidade. A impressão 3D é, ainda por cima, garantia de inovação, na medida em que os ensaios criativos serão realizados mais facilmente e de maneira menos custosa do que com os modos de fabricação tradicionais. Por outro lado, do ponto de vista dos particulares, a impressão 3D permite dispor imediatamente

12. A sociedade Stratasys Inc. pediu em 30 out. 1989 a patente US 5121329, (*Apparatus and method for creating three-dimensional objects*, sobre esta técnica inventada por S. Scott Crump) bem como, sobre o nome, a marca US 1663961

13. Trata-se ou do ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), ou do PLA (ácido poliláctico)

14. Para uma apresentação detalhada destas etapas, v. M. Berchon, *L'impression 3D*, pré-c., p. 81 à 121.

15. Podem ser aqui citados, de maneira não exaustiva, os programas de computador *3ds max*, *AutoCAD 3D*, *Blender*, *Catia*, *Cinema 3D*, *Revit*, *Solid Works*, *SketchUp*, *ZBrush*.

16. Os sítios Thingiverse <<http://www.thingiverse.com/>>, Sculpteo <http://www.sculpteo.com>, Shapeways <<http://www.shapeways.com/>> e SketchUp <<http://www.sketchup.com>>, nomeadamente, propõem, em linha, ficheiros 3D aos seus utilizadores.

17. Nomeadamente *Makerware*, *Slic3r*, *KISSlicer*, *Cura*, *RéplicatorG* para os mais correntes.

18. Em França são disponibilizadas, em muitos lugares, impressoras 3D, no seio de incubadoras, de «fab labs» (v. <<http://fablab.fr/>>), de associações, colectivos, e outros lugares comunitários. Existem, igualmente, diversos pontos de impressão 3D lançados pelo Grupo Mulliez: desde logo sob a insígnia Top office, 5 lojas em França (<<http://www.top-office.com/imprimante-3d>>) e, mais recentemente, no seio do grupo Auchan, que abriu na sua loja de Roissy um espaço de impressão 3D em 20 out. 2013. La Poste (correios) também abriu, a título experimental, três pontos de impressão 3D, na região parisiense: v. La Poste se lance dans l'impression 3D, *Le Monde*, 27 nov. 2013.

19. V. os sítios <Sculpteo>, <Thingiverse>, <Shapeways>, <GrabCad>, <Turboquid>, <CGTrader>, <3Dcentral>, <Traceparts>...

20. Impressoras fabricadas pelo construtor Solidoodle.

21. Impressora fabricada pela sociedade The Peachy Printer.

22. V. *infra*, Parte II.

23. *Wohlers Report* 2013: <<http://wohlersassociates.com/press59.html>>.

24. *Ibid.*

25. Segundo uma sondagem ViaVoice-Vinci-Les Echos de 21 nov. 2013, quase um terço dos Franceses coloca a impressão 3D à cabeça das inovações mais úteis no amanhã: <<http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/innovateurs/0203139135116-1-imprimante-3d-innovation-la-plus-utile-pour-les-francais-631300.php>>.



de objectos impressos, eventualmente personalizados, incluindo os casos em que os objectos de origem – peças de substituição, por exemplo – estariam esgotados ou não se pudessem encontrar. Deve notar-se igualmente que a impressão 3D permite uma fabricação sem perda de matéria nem resíduos superabundantes, protegendo assim o ambiente. Ela poderia mesmo, segundo alguns<sup>26</sup>, evitar os trabalhos repetitivos de fraco valor acrescentado, pondo mesmo fim ao trabalho infantil.

As promessas da impressão 3D são tais que esta é muitas vezes anunciada como a “terceira revolução industrial”<sup>27</sup>. Esta afirmação deve, contudo, ser mitigada, na medida em que as impressoras 3D não substituirão imediata e totalmente as máquinas industriais cujas produções em série por moldagem e recorte (*fraisage*) dificilmente serão vítimas de concorrência em termos de custo e de velocidade de execução, em particular no que tange às peças simples e de grande volume. O processo de impressão tridimensional peca ainda, com efeito, pela sua lentidão mas, do mesmo modo, pela escolha restrita e pela carestia dos materiais disponíveis<sup>28</sup>. O desenvolvimento da impressão 3D é ainda entravado pela sua difícil acessibilidade técnica. É pedido ao utilizador uma competência e uma mestria técnica intensivas: da criação do ficheiro CAO à sua materialização em 3D, este último deverá dominar uma multiplicidade de programas de computador, ficheiros e parâmetros repousando sobre competências de geometria no espaço cujo manejo não está, actualmente, ao alcance de todos.

Também não é tema de somenos saber-se que a impressão 3D induz uma mutação importante nos modos de fabricação de objectos. Esta mutação é acompanhada de perigos consideráveis que pesam sobre os direitos de propriedade intelectual. Com efeito, o desenvolvimento da impressão tridimensional, enquanto nova tecnologia digital, levanta problemas ligados à desmaterialização que nos fazem lembrar aqueles colocados pelo desenvolvimento da Internet em matéria musical e audiovisual. Mas o desafio no quadro da impressão 3D é, sem dúvida, ainda mais importante, na medida em que esta tecnologia constitui o primeiro instrumento a oferecer os meios potenciais de contrafezer de forma idêntica, em grande escala e com uma qualidade perfeita, o conjunto dos direitos de propriedade literária, artística e industrial, não se acantonando apenas nos direitos de autor e conexos. Em suma, aquilo que a indústria do disco conheceu com o MP3 será apenas um “aperitivo” em relação ao que “a perspectiva da impressão 3D promete ao mundo dos objectos se for possível amanhã carregar e trocar versões incessantemente melhores de objectos em plástico”<sup>29</sup>. E, com efeito, a impressão 3D foi já fonte de casos de pirataria, sem que haja conhecimento de condenações até agora. Em Junho de 2011, a sociedade de produção cinematográfica Paramount obteve a supressão de um ficheiro CAO, colocado em linha sobre a plataforma Shapeways por um internauta que tinha reproduzido e propunha para carregamento uma cópia do cubo visível no filme *Super 8* de J. J. Abrams<sup>30</sup>. Mais recentemente, ainda, em 2013, o editor de jogo de vídeo *Final Fantasy VII*, produtora da série *Game of Thrones*, opôs-se, respectivamente, à venda na Internet de modelos 3D de personagens do jogo sobre Shapeways<sup>31</sup>, e de docks (“estações de recepção”) para iPhone reproduzindo o trono da série no sítio «nuproto.com»<sup>32</sup>.

Assim, e neste contexto de actualidade em ebulição, a questão da protecção e da defesa dos direitos de propriedade intelectual face à impressão 3D afigura-se crucial. Ela agita, com efeito, os actores do digital, os sítios especializados, bem como os parlamentares<sup>33</sup>. Contudo, esta questão foi objecto, até ao momento de escassas análises jurídicas<sup>34</sup> em revistas especializadas<sup>35</sup> ou em publicações mais generalistas<sup>36</sup>.

O presente artigo tem, desde logo, por objectivo perspectivar as consequências da impressão 3D sobre os direitos de propriedade intelectual, de apreciar os riscos e as ameaças, mas também os eventuais benefícios. Tenta propor respostas jurídicas, de *lege lata* e de *lege ferenda*, a fim de que esta tecnologia prometedora coexista harmoniosamente com o monopólio legal dos titulares de direitos, e participe mesmo na valorização desses direitos.

Trata-se, pois, desde logo, de estudar os impactos desta tecnologia sobre o direito de autor (I), e depois de definir as implicações sobre os direitos de propriedade industrial (II).

C. LE GOFFIC

A. VIVÈS-ALBERTINI

## 1. A impressão 3D e o direito de autor

As práticas de digitalização e de impressão 3D parecem, à primeira vista, desafiar o direito de autor. Mas, na realidade, os princípios inseridos no Código da propriedade

26. <<http://thepiratebay.sx/blog/203>>.

27. Assim é referida a tecnologia no *The Economist*: «Print me a Stradivarius, how a new manufacturing technology will change the world», 10 fév. 2011: <<http://www.economist.com/node/18114327>>.

28. Os plásticos e outros materiais sintéticos continuam a ser os materiais de maior predilecção, mas a impressão 3D abre-se, cada dia que passa, a novos materiais permitindo, assim, imprimir matérias orgânicas como a cera ou tecidos celulares, a cerâmica, o metal mas também a madeira, o mármore, o betão, até produtos alimentares como o chocolate ou o queijo.

29. G. Champeau, «Dassault prépare-t-il un monde 3D en P2P et en Creative Commons?», artigo publicado no sítio <Numerama> 27 juin 2007.

30. <<http://www.numerama.com/magazine/19186-les-iniprimantes-d-objets-en-3d-ont-leur-premiere-affaire-de-piratage.html>>.

31. <<http://www.tomsguide.com/us/Final-fantasy-vii-3d-printing,news-17365.html>>. <<http://www.numerama.com/magazine/26775-inipression-3d-les-persos-de-final-fantasy-vii-retores-de-shapeways.html>>.

32. <<http://www.3ders.org/articles/20130213-new-3d-printing-company-received-takedown-notice-from-hbo-for-ip-infringement.html>>.

33. Questão escrita n.º 32786 colocada em 16 de Julho de 2013 pelo deputado F. Cornut-Gentille ao ministro do *Redressement productif*.

34. C. Viguié, *Les imprimantes tridimensionnelles et le droit de la propriété intellectuelle: quels enjeux?*, juin 2013, Université Paris Descartes, a publicar, RIDA (oct. 2014).

35. Refira-se C. Le Stanc, *Impression en 3D et propriété intellectuelle: JCPE* 2013, 1446; *Propri. industr.* 2013, alerte 70; e G. Courtois, *L'impression 3D: chronique d'une révolution juridique annoncée: RLDI* 2013/99, n.º 3302.

36. G. Seligmann, *L'impression 3D, une révolution et un champ de bataille juridique: Les Echos* 21 oct. 2013; *imprimante 3D: contrefaçon par reproduction?* C. Galichet, *Le monde du droit*, 14 janv. 2014. V également P. Stromback, M. Berchon, C. Walnikka et W. Ingdahl, *Rapport Netopia: 3D Printing: Technology and Beyond*, nov. 2013: <<http://www.netopia.eu/2013/11/14/netopia-report-3d-printing-technology-and-beyond/>>.

intelectual (CPI) compreendem, no essencial, estas tecnologias, desde que sejam delimitados o objecto da protecção (A), as infracções (B) tal como as excepções (C) aos direitos exclusivos, antes de serem estudados os novos horizontes que abre a impressão 3D, tratando-se da sua exploração pelos titulares do direito (D).

#### A. O objecto da protecção do direito de autor

São elegíveis para a protecção pelo direito de autor as criações materializadas que contêm o cunho da personalidade do seu autor<sup>37</sup>, ou que sejam o reflexo da sua personalidade<sup>38</sup>, ou ainda que sejam o testemunho de um esforço criativo<sup>39</sup>, sejam quais forem o género, a forma de expressão, o mérito ou o destino. O Código da propriedade intelectual (no seu art. L. 112-2) e a jurisprudência escolheram, assim, uma aceção ampla de obra a fim de não recusar essa qualificação a priori a nenhuma forma.

Mas há criação original no processo de digitalização e de impressão 3D? Mais precisamente, quais são as obras susceptíveis de ser protegidas pelo direito de autor na matéria? *A priori*, pela aplicação do princípio da não discriminação, a protecção pelo direito de autor deve ser encarada, não somente para os ficheiros CAO (1), mas também para os objectos impressos em 3D (2).

#### 1. Os ficheiros CAO

Os ficheiros CAO, essenciais no quadro da impressão 3D, podem ser obtidos seja pela digitalização de um objecto existente graças a um *scanner* 3D (a), seja pela utilização de um *software* de modelização 3D (b).

##### a) Os ficheiros CAO criados pela digitalização 3D

A digitalização consiste em representar os dados por intermédio de caracteres, geralmente números<sup>40</sup>, necessitando de uma conversão de informações. No caso da digitalização tridimensional, esta conversão implica uma análise do objecto, quanto à sua forma e aparência, a fim de que seja modelizada por imagens de síntese sob a forma de um ficheiro CAO. Por princípio, tal como afirmou um autor, “o direito de autor trata de obras, não de informações”<sup>41</sup>, de dados ou de *bits*. Assim, uma vez que a protecção pelo direito de autor é concedida a uma obra de espírito analógica, a digitalização, seja em 2D ou em 3D, desde que constitua uma reprodução da obra, deve ser autorizada pelo seu titular.

Pelo contrário, a questão coloca-se quando se pretende saber se a digitalização 3D de uma obra se reduz a uma “banal prestação de serviços técnicos”<sup>42</sup> não criando direito para o seu utilizador à protecção da sua contribuição. Se a modelização em 3D de uma obra existente é efectuada automaticamente por um *scanner* tridimensional, sem qualquer intervenção humana no processo, o cunho da personalidade do utilizador na operação, e por consequência o seu direito, serão inexistentes. Mas a digitalização 3D deixa uma faculdade de escolha ao utilizador, escolha que se pode exercer a diferentes níveis nomeadamente na calibragem do scanner, das suas funções, ângulos, enquadramento ou mesmo na qualidade da representação da obra, e por extensão da

sua impressão 3D. Daí a ver na digitalização 3D uma atitude estética abrindo à protecção pelo direito de autor vai um pequeno passo. É certo que a questão não está ainda decidida, mas a jurisprudência sobre as fotografias de obras poderia permitir um começo de resposta. A digitalização em 3D é, com efeito, uma réplica de uma obra, uma espécie de uma fotografia em 3D desse objecto. Por diversas vezes<sup>43</sup>, de acordo, de resto, com a jurisprudência *Painer*<sup>44</sup> do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), os tribunais franceses têm tido uma apreciação ampla de originalidade, reconhecendo, por exemplo, que a reprodução fotográfica de uma obra pode ser considerada como uma obra protegida a título de direito de autor<sup>45</sup>. Os juízes concederam mesmo a protecção de direito de autor a fotografias tiradas automaticamente por uma máquina, nomeadamente as imagens de satélite em razão de “uma execução personalizada de uma

37. CA Paris 4<sup>e</sup> ch., 1<sup>er</sup> avr. 1957: D. 1957, 436.

38. CA Paris 4<sup>e</sup> ch., 4 mars 1982: D. 1983, IR, 93, obs. C. Colombet.

39. Cass. soc., 24 avr. 2013, n.º 10-16063 et 10-30676: *Prop. intell.* 2013, n.º 48, p. 286, obs. A. Lucas (a propósito de uma fotografia de obra de arte).

40. Definição do verbo «numériser» pela Commission générale de terminologie et de néologie: *JO* 22 sept. 2000. A tradução usa a palavra digitalização, mais frequente entre nós.

41. A. Lucas, *Droit d'auteur et numérique*, Litec, 1998, n.º 45.

42. CA Paris 4<sup>er</sup> ch, 4 mars 1986: *RIDA* avr. 1987, n.º 132, p. 71; D. 1988, somm. p. 204, obs. C. Colombet e, sob recurso, Cass, 1<sup>re</sup> civ, 29 mars 1989: *RIDA* juill. 1989, n.º 141, p. 262: no caso, o CA Paris, aprovado pela *Cour de cassation*, tinha negado a qualidade de autor ao realizador de uma emissão, na ausência «de contributo pessoal e original», tendo constatado que a sua contribuição se limitou «com a utilização de duas ou três câmaras às ligações entre o teste e a mesa de montagem a partir da qual procedeu ao enquadramento [...], e que desde logo, o seu concurso para a obra televisiva não constituía uma criação intelectual mas [estava] reduzida à banal prestação de serviços técnicos».

43. CA Versailles, 28 avr. 1988: *RIDA* 1988, n.º 138, p. 329: «As escolhas efectuadas conduzem à valorização dos objectos fotografados e revelam o percurso estético do fotógrafo»; deduzindo-se a originalidade a partir «do enquadramento, o instante conveniente do acto de fotografar, a qualidade dos contrastes de cores e do seu brilho, a luz e os seus volumes, enfim, a escolha da objectiva e da película bem como da tiragem»; v. igualmente CA Paris, 11 juin 1990: *RIDA* 1990, n.º 146, p. 293; CA Paris 4<sup>e</sup> ch., 5 mai 2000: *R/D/1* 2001, n.º 188, p. 352, (qualificação como obra composta de uma fotografia de uma obra de arte «móvel»); CA Paris, 26 juin 2013: *RLDI* 2013/96, n.º 3183, obs. L. Costes; *Prop. intell.* 2013, n.º 49, p. 385, obs. J.-M. Bruguière, que considerou como originais fotografias de obras de arte num catálogo de venda. Por último, a *Cour de cassation* (Cass. soc., 24 avr. 2013, n.º 10-16063 e 10-30676: *Prop. intell.* 2013, n.º 48, p. 286, obs. A. Lucas) anulou um acórdão da CA Lyon que considerou que o fotógrafo de uma obra de arte tinha exaltado «a quintessência do local com o seu olhar pessoal e a sua sensibilidade» sem caracterizar «um esforço criativo exibindo o cunho da personalidade do seu autor, o único de natureza a conferir o carácter de uma obra original». No mesmo sentido, TGI Paris, réf., 2 août 2013: *RLDI* 2013/97, n.º 3218, obs. L. Costes: o tribunal negou a protecção do direito de autor ao fotógrafo de obras de arte, aos vestidos de casamento no caso, pela falta de originalidade nas fotografias tiradas «segundo os ângulos habituais para valorizar e promover as roupas».

44. TJUE, 1<sup>er</sup> déc. 2011, aff. C-145/10, *Painer c/A. Sprinter et al.*: D. 2012, p. 471, note N. Martial-Braz; *Comm. com. électr.* 2012, comm. 26, C. Caron; *RLDI* 2012/78, n.º 2589, obs. L. Costes; *Prop. intell.* 2012, n.º 42, p. 30, note A. Lucas; *RTD com.* 2012, p. 109, obs. F. Pollaud-Dulian; D. 2012, p. 2837, obs. P. Sirinelli. V. B. Michaux, *L'originalité en droit communautaire après l'arrêt Infopaq*: *RLDI* 2011/70, n.º 2333.



tecnologia complexa por um processo de transformação e de aperfeiçoamento” bem como de “escolhas, nomeadamente de cores, contrastes e luminosidade, harmonização e exploração pelo sombreamento das linhas”<sup>46</sup>. Estas decisões, ainda que muitas vezes criticadas, poderiam conduzir ao reconhecimento de um direito ao autor da digitalização em 3D, constituindo esta última uma obra derivada.

A digitalização 3D constituirá uma execução de uma simples técnica ou, pelo contrário, uma criação a parte inteira? Uma apreciação caso a caso será necessária para determinar, em função da margem de manobra e das escolhas daquele que procede à digitalização, se este é autor na medida da sua capacidade de intervenção. Encontramos aqui uma ocasião sonhada de relançar a polémica sobre a deliquescência ou a regeneração – segundo os pontos de vista – da noção de originalidade, debate que a criação de um ficheiro CAO poderia igualmente provocar.

#### b) A criação de um ficheiro CAO por um *software* de modelização

A génese de um ficheiro CAO por um *software* de modelização implica necessariamente um trabalho de criação mais extenso, cuja qualificação como obra depende de novo da parte de intervenção do seu autor.

A criação *ex nihilo* de um ficheiro CAO, sem ligação com um objecto preexistente, com a ajuda de um *software* de modelização 3D, poderá assim ser considerada, enquanto tal, como uma obra de espírito original desde que ela exiba o cunho da personalidade do seu autor, pouco importando a assistência de um computador no processo de criação. A jurisprudência pôde, em diferentes ocasiões, pronunciar-se a este respeito, nomeadamente no que respeita à música dita electrónica, considerando que “a composição musical assistida por computador, desde que implique uma intervenção humana, por escolha do autor [...] conduz à criação de obras originais”<sup>47</sup>. Em função da originalidade dessa intervenção humana na criação de um ficheiro CAO, este pertencerá, então, à categoria de “obras gráficas” ou ainda à de “planos”, tal como definidos pelo artigo L. 112-2, 8.º e 12.º CPI.

Já assim não será no caso do ficheiro CAO modelizando um desenho em 3D ou um modelo em 2D sem intermediação de um *scanner* 3D. Aplicando aqui a jurisprudência sobre as cópias de obras de arte plásticas, parece que as cópias realizadas em três dimensões podem beneficiar enquanto tais da protecção pelo direito de autor, quando são executadas à mão pelo copista, exibindo o cunho da sua personalidade<sup>48</sup>, e unicamente pelos elementos que não constituam uma repetição da obra inicial<sup>49</sup>. Esta tradução no universo tridimensional deixará, com efeito, mais facilmente o cunho da personalidade do seu autor modelizador, abrindo-lhe, então, a protecção do direito de autor. No mundo da impressão 3D onde o “customisation” democratizado o disputa ao “à medida” de massa, a coexistência de direitos parece inevitável. Supondo que o autor original e os autores sucessivos autorizam a modificação da sua obra contida num ficheiro CAO, qualquer utilizador poderá, por seu lado, propor as suas variações e modificações e isto até ao infinito.

## 2. Os objectos impressos em 3D

A protecção de objectos impressos em 3D deveria levantar menos questões devido ao princípio da existência do direito de autor independentemente do suporte da obra<sup>50</sup>. Assim, o objecto que decorre de uma impressão em três dimensões de um ficheiro CAO protegido pelo direito de autor ou de uma obra preexistente em 2D ou 3D, é por ricochete protegido pelo direito de autor.

Contudo, a questão que se põe, uma vez mais, é a de saber se a impressão pode permitir ao utilizador imprimindo o ficheiro CAO fazer obra criativa. Trata-se aqui de perguntar se a intervenção humana pode, em fase de impressão, ser original. A única verdadeira liberdade que parece ser outorgada ao utilizador, nomeadamente tratando-se de uma impressora tridimensional pessoal, é a escolha do material de impressão, do formato e da parametragem da impressora. Estes parâmetros estão, actualmente, limitados à temperatura e à posição da cabeça de impressão ou do *laser*, ao controlo das deslocações da impressora, bem como da posição da bandeja e dos seus eixos. Se estas variáveis permitem otimizar a qualidade, os custos e a duração da impressão 3D, não parece que tenham influência sobre o objecto que será impresso, não deixando que qualquer traço da personalidade do utilizador se possa exprimir nesta fase. Desde logo, em nossa opinião, nenhum direito de autor pode ser reconhecido na fase de impressão 3D que se limitará a uma “banal prestação de serviços técnicos”<sup>51</sup>.

Pode acontecer, contudo, que os progressos técnicos desmintam estas análises. Não temos dúvidas que a apreciação



45. CA Paris 4e ch. 26 sept. 2001: D. 2001.3279; JCP E 2002, p. 329, note C. Caron; *Propr. intell.* 2002, n.º 3, p. 46, obs. P. Sirinelli; *Legipresse* 2001, n.º 187, I, p. 149; *Comm. com. electr.* 2002, comm. n.º 18, note C. Caron. Neste acórdão, os Juízes consideraram que “longe de se apagar por de trás do pintor, o fotógrafo da sua obra procurou a quintessência e através da escolha deliberada da iluminação, da objectiva, dos filtros e do enquadramento ou do ângulo de visão, expresso na representação que fez, um contraste ou um efeito procedente do suporte com o qual, por diversas vezes, procedeu a ampliações isolando o fragmento da obra que lhe pareceu particularmente revelador; que esta conduta não é de modo algum a de um simples técnico, ao nível dos quais os intimados querem colocar erroneamente o fotógrafo que, pelo contrário, se revela um verdadeiro criador”.

46. CA Riom, 14 mai 2003 : *Comm. com. électr.* 2003, comm. 117, C. Caron; D. 2003, p. 2754, obs. P. Sirinelli; JCP E 2004, 1770, obs. P. Gaudrat et A. Lallement.

47. TGI Paris, 5 juill. 2000: *Comm. Com. électr.* 2001, comm. n.º 23, note C. Caron

48. Cass. 1er civ., 9 nov. 1993, Bull. civ., I, n.º 318: RIDA juill. 1994, p. 273; Cass. 1re civ., 5 mai 1998: D. *Affaires* 1998, 1007, obs. B.P.; RJDA 1998, n.º 1061.

49. CA Paris, 12 nov. 1986: D. 1987, somm. 369, obs. T. Hassler.

50. CPI, art. L.111-3

51. CA Paris 4e ch, 4 mars 1986, préc.



casuística das jurisdições, promete bons tempos às questões levantadas sobre a extensão da protecção, pelo direito de autor, ao processo de impressão 3D.

Depois de termos definido o objecto da protecção, cujo campo pode ser estendido pela digitalização e a impressão 3D, convém agora determinar as infracções que estas são susceptíveis de criar aos direitos de autor.

## B. As infracções aos direitos de autor

A digitalização e a impressão 3D, pelas suas características respectivas, podem atentar contra o privilégio exclusivo de exploração reservado ao titular do direito de autor e aos seus sucessores. Diferentes actos de contrafacção são, assim, concebíveis de ser cometidos (1) por uma multiplicidade de actores de que se deve apurar as responsabilidades precisas (2).

### 1. Os actos de contrafacção resultantes da impressão 3D

Como no direito comum, os actos de contrafacção podem resultar de infracções aos direitos morais (a) ou aos direitos patrimoniais (b)

#### a) Infracções aos direitos morais

A digitalização e a impressão 3D são susceptíveis de infringir o direito de divulgação (i), o direito de paternidade (ii) e o direito de respeito pela obra (iii).

#### i) Infracção ao direito de divulgação

“Primeiro atributo do direito moral”<sup>52</sup> segundo Desbois, o direito de divulgação do autor poderia ser fortemente atingido pela digitalização e a impressão 3D. Estes últimos cristalizam as mesmas interrogações que foram sendo geradas aquando do advento da digitalização, nomeadamente no que tange à caracterização do direito de divulgação e seu esgotamento. A divulgação não é, com efeito, apenas a simples difusão da obra ou a sua comunicação ao público<sup>53</sup>: é preciso que ela traduza imperativamente a vontade de divulgar a obra<sup>54</sup>. Foi assim admitido que a entrega de um objecto a um terceiro não implica por princípio a divulgação dessa obra<sup>55</sup> salvo se se procurar a vontade explícita<sup>56</sup> podendo esta ser provada por todos os meios<sup>57</sup>. Desde logo, o autor poderá contestar a divulgação da sua obra ao público se ela não foi, por si, expressamente autorizada. Sendo assim, e com grande probabilidade, a comunicação pelo autor de um ficheiro CAO a um prestador de serviços em linha seguida da sua impressão em 3D não poderão caracterizar, enquanto tais, uma divulgação da obra de forma a esgotar o direito, se aquele escolheu não publicar ou colocar à disposição o seu ficheiro CAO sobre a plataforma. A divulgação por um terceiro constituiria uma infracção ao direito moral do autor.

A questão principal que levanta a aplicação do direito de divulgação no contexto da impressão 3D é a do esgotamento deste direito<sup>58</sup>. Mais precisamente, parece adquirido que a divulgação só se exerce uma vez: o autor não pode contestar a divulgação depois de ele próprio ter procedido a tal. Nesse sentido, é importante distinguir este direito, que

tem a ver com o princípio mesmo da revelação da obra ao público, do direito patrimonial de autorizar a reprodução, o qual se exerce por cada reprodução em causa. Noutros termos, a primeira divulgação esgota o direito. Contudo, a divulgação vale para todas as formas de publicação da obra, mesmo aquelas não previstas pelo autor? No caso, devemos considerar que a divulgação de uma obra plástica sob a forma de um exemplar físico esgota o direito de o autor se opor a uma divulgação sob uma forma de ficheiro CAO ou de impressão 3D? A jurisprudência está dividida sobre esta questão. A *Cour de cassation* numa determinada altura pareceu inclinar-se contra o esgotamento quando os diferentes actos de divulgação modificam o destino da obra. Assim, em dois acórdãos de 2005<sup>59</sup> e 2006<sup>60</sup>, considerou que ao difundir-se obra cujo destino fora radicalmente modificado, sem autorização dos autores, tinha-se na realidade procedido a um novo acto de divulgação. No primeiro acórdão, tratava-se de uma canção adaptada para uma obra publicitária; no segundo, de uma banda desenhada publicada sob forma de álbuns, mas divulgada como bónus gratuito. Nos dois casos, a *Cour de cassation* julgou que o direito de divulgação não se tinha completamente esgotado pela primeira utilização feita pelos autores. Em contrapartida, os juízes de primeira instância estão mais inclinados a aplicar a regra do esgotamento, estimando nomeadamente que a conclusão de contratos de edição não prevendo a divulgação digital esgota o direito de consentir nessa modalidade de revelação da obra<sup>61</sup>. Nesse sentido, dois julgamentos podem ser citados, segundo os quais “A difusão de uma obra pela Internet não constitui infracção do direito de divulgação, tendo essa obra sido apresentada aquando de um festival, e depois numa cadeia de televisão, antes da sua difusão na Internet, não tendo sido demonstrado que esta última divulgação se



52. H. Desbois, *Le droit d'auteur en France*, Dalloz, 3<sup>e</sup> éd., 1978, n.º 384, note 317.

53. TGI Paris, 10 juin 1997: *D.* 1998, p. 621

54. CA Paris, 28 oct. 2011: *Prop. intell.* 2012, n.º 42, p. 25, obs. A. Lucas.

55. Cass. 1 re civ., 29 nov. 2005: *Comm. com. électr.* 2006, comm. 19, note C. Caron (no caso, o autor de *décors* de um *ballet*, foi desaposado do suporte material de um esboço, em favor de um terceiro, sendo que soube mais tarde que aquele seria vendido aquando de uma venda pública).

56. TGI Paris, 2 mai 1990: *D.* 1992, p. 14, obs. C. Colombet.

57. TGI Paris, 28 sept. 2001: *RIDA* 2002, n.º 192, p. 453: na falta de convenção escrita, a prova da vontade do autor em divulgar a sua obra, pode ser demonstrada por qualquer meio

58. Sobre a questão, v. not. F. Pollaud-Dulian, *Multiple facettes du droit de divulgation*: *Prop. intell.* 2010, n.º 37, p. 955.

59. Cass. 1re civ., 15 févr. 2005: *RTD com.* 2005, p. 495, obs. F. Pollaud-Dulian.

60. Cass. 1re civ., 21 nov. 2006: *RIDA* 2007, n.º 211, p. 345.

61. TGI Paris, 18 déc. 2009: *Prop. intell.* 2010, n.º 34, p. 619, note A. Lucas; *Comm. com. électr.* 2010, étude 11. F.-M. Piriou; *RIDA* 2010, n.º 224, p. 449; *JCP G* 2010, II, 247, note A. Lucas; *Comm. com. électr.* 2010, chron. n.º 1, note M.-E. Ancel.

referia a uma versão diferente da obra”<sup>62</sup>. A divergência entre a *Cour de cassation* e os juízes de primeira instância, teve o seu epílogo com a afirmação muito clara, por aquela alta jurisdição, num acórdão de 11 de Dezembro de 2013, do princípio, segundo o qual, “o direito de divulgação esgota-se pela primeira utilização feita pelo autor”<sup>63</sup>. Esta posição é oportuna, na medida em que a divulgação, por definição, consiste na revelação da obra ao público. Ela exerce-se, pois, uma só vez<sup>64</sup>. Assim, a edição física de uma obra plástica deve levar ao esgotamento do direito de divulgação, e o autor não deverá poder opor-se, com esse fundamento, à difusão de ficheiros CAO ou à impressão 3D da sua obra. Pretender fazer renascer este direito para outros modos de exploração que aqueles da primeira divulgação, equivaleria, com efeito a transpor, no terreno do direito moral, uma regra que pertence, na realidade, ao direito patrimonial – a da delimitação estrita dos direitos cedidos – e a permitir ao autor obter uma reparação nos dois terrenos de uma exploração não consentida.

C. LE GOFFIC  
A. VIVÈS-ALBERTINI

## ii) Infracção da paternidade da obra

Se “o autor goza do direito ao respeito do seu nome, da sua qualidade”<sup>65</sup>, a questão do respeito desse direito de paternidade sobre o ficheiro após digitalização do objecto protegido, bem como depois de impressão 3D, é fundamental. A questão é, na realidade, mais técnica<sup>66</sup> que jurídica, mas deve ser imperativamente encarada, e qualquer autor está no seu direito de exigir a menção do seu nome, tanto sobre o ficheiro CAO, como na obra impressa.

Tratando-se do respeito do direito de paternidade no quadro da difusão de ficheiros CAO, podemos apoiar-nos em duas decisões interessantes. A primeira<sup>67</sup> valida a menção do nome de um autor de uma fotografia por intermédio de uma “*infobulle*”, isto é, um quadro que aparece quando o cursor do computador se move sobre a fotografia. A segunda, por outro lado, declarou ilícita a cláusula, estipulada por um prestador intermediário de serviços na Internet, que infringe o direito moral dos autores que publicam um conteúdo no seu sítio, por implicar a alienação do direito de paternidade<sup>68</sup>, em razão da natureza de ordem pública desse direito.

## iii) Direito ao respeito da obra em 3D

O autor tem o poder de exigir que a sua obra seja respeitada, que não seja desnaturada, nem alterada, nem deformada. No que respeita à digitalização de um objecto existente, bem como à impressão de um ficheiro CAO, não é certo que a qualidade final e a tridimensionalidade satisfaçam o autor que tinha cedido os seus direitos ou cujos direitos caíram no domínio público. A jurisprudência é aqui muito protectora e não deverá derrogar a sua orientação extremamente favorável ao autor. Com efeito, ela já considerou que a adição de cores a uma obra em preto e branco constituía uma infracção à obra<sup>69</sup>, bem como que o reenquadramento de uma foto<sup>70</sup> ou ainda uma reprodução de qualidade medíocre devido ao trabalho de fotografação e de impressão<sup>71</sup> desnaturam uma fotografia. A *Cour de cassation* erigiu mesmo um princípio segundo o qual toda

a modificação, seja qual for a sua importância, introduzida numa obra de espírito constitui infracção ao direito do seu autor ao respeito desta<sup>72</sup>.

Neste contexto, parece que a má qualidade dos materiais ou ainda a modificação da matéria ou de formato podem ser perseguidas pelo autor com fundamento no direito ao respeito da sua obra e assim determinar a responsabilidade de um utilizador de uma impressora 3D. Este risco é acrescido com as impressoras 3D ditas pessoais que não são tão aperfeiçoadas como as máquinas profissionais. Do mesmo modo, a modificação de destino poderá igualmente cair nas malhas do direito ao respeito. Na realidade, contudo, a aplicação do direito moral deverá ser limitada, e sofrerá provavelmente da democratização da impressora 3D: o autor não poderá, com efeito, controlar cada impressão, nem colocar-se junto a cada produto para confirmar que respeitam a sua obra. Quando muito, poderá tentar precaver-se a montante através do contrato ou da técnica<sup>73</sup>.

## b) As infracções aos direitos patrimoniais

Graças ao talento pragmático e à capacidade de síntese dos seus redactores, o CPI permite abarcar toda a nova tecnologia que representa e reproduz<sup>74</sup> uma obra, sobre todos os suportes e por todos os meios. A digitalização e a impressão 3D não derrogam esta regra.

Assim, sem dúvida que as soluções adoptadas no seu tempo para a digitalização simples<sup>75</sup> deverão ser transpostas

62. TGI Paris; 19 oct. 2007: *RIDA* 2008, n.º 215, p. 375; TGI Paris, 9 oct. 2009: *RIDA* 2010, n.º 224, p. 438. V. todavia, contra o esgotamento, CA Paris, 13 mars 2009: *Propr. intell.* 2009, n.º 32, p. 263, obs. A. Lucas; TGI Paris, 19 mai 2009: *Propr. intell.* 2009, n.º 33, p. 371, obs. A. Lucas.

63. Cass. 1re civ., 11 déc. 2013: D. 2014, p. 8; *RLDI* 2014/100, n.º 3311, obs. L. Costes.

64. Nesse sentido, P.-Y. Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, PUF, 7e éd., 2010, n.º 191; M. Vivant e J.-M. Bruguière, *Droit d'auteur*, Dalloz, 2009, n.º 440; A. Lucas, H.-J. Lucas e A. Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Litec, 4e éd., 2012, n.º 518.

65. CPI, art. L. 121-1.

66. V. *infra*.

67. CA Paris, 26 sept. 2007: *Propr. intell.* 2008, n.º 28, p. 326, note J.-M. Bruguière.

68. TGI Paris, 28 oct. 2008: *RIDA* 2009, n.º 220, p. 453; *Legipresse* 2009, n.º 260, III, p. 77, note V.-L. Benabou.

69. Cass. crim., 3 mars 1898: *Ann. propr. ind.* 1899, 72; S. 1899.1.303.

70. TGI Paris, 14 mai 1987: *Cah. dr. auteur janv.* 1988, p. 20; TGI Paris, 9 oct. 2009: *RIDA* 2010, n.º 224, p. 438; *Comm. com. électr.* 2010, chron. n.º 1, note M.-E. Ancel.

71. TGI Paris, 2 nov. 1988: *Cah. dr. auteur mars* 1989, p. 19.

72. Cass. 1re civ., 5 déc. 2006: *Comm. com. électr.* 2007, comm. n.º 18, note C. Caron; *ibid.* Chron. n.º 4, § 3 obs. X. Daverat; *Legipresse* 2007, III, 112, note F. Corone e C. Barassi; *Propr. intell.* 2007, n.º 23, p. 205, obs. J.-M. Bruguière.

73. V. *infra*.

74. CPI art. L. 122-1 «o direito de exploração que pertence ao autor compreende o direito de representação e o direito de reprodução».

75. TGI Paris, 5 mai 1997, réf.: *JCP G* 1997, II, 22906, note F. Olivier; *RTD com.* 1997, p. 457, obs. A. Françon; para uma aplicação ao serviço «Google Images», v. CA Paris, 26 janv. 2011: *RLDI* 2011/68, n.º 2243, obs. L. Costes; para uma aplicação à digitalização de obras gráficas: CA Paris, 12 déc. 2012: *Propr. intell.* 2013, n.º 47, p. 198, obs. A. Lucas.



para a digitalização tridimensional. Esta induz com efeito à reprodução da obra pela realização de um ficheiro CAO e o seu armazenamento sob forma digital num suporte electrónico, o que indubitavelmente implica uma infracção ao direito patrimonial do autor ou do titular de direitos que não tenha dado autorização para a digitalização 3D da sua obra. Uma vez efectuada a digitalização 3D, a utilização do ficheiro nas redes Internet, nomeadamente, dará lugar à mesma jurisprudência que existe em matéria de ficheiros MP3 ou vídeo por infracção aos direitos de reprodução e de representação que se estende à comunicação “por fio ou sem fio, incluindo a colocação à disposição do público” de obras “de forma a que cada um possa ter acesso a partir do local e no momento que escolher de forma individualizada”<sup>76</sup>.

O mecanismo de impressão 3D não se presta, sequer, a qualquer discussão, de tal forma a replicação é evidente, caindo, salvo excepções, no monopólio do autor ou do titular de direitos, seja a obra de espírito reproduzida em duas ou três dimensões. Com efeito, a jurisprudência tem tido ocasião de se pronunciar, desde há muito tempo, sobre a reprodução de uma obra gráfica ou pictórica sob a forma de um objecto em três dimensões. Na verdade, a propósito da reprodução de um desenho sob a forma de um vaso em bronze, o Tribunal de Apelação de Paris considerou que “há lugar à condenação do autor de um vaso em bronze que mais não é do que a reprodução exacta e servil de um desenho reproduzido num jornal ilustrado”<sup>77</sup>.

A digitalização como a impressão 3D não parecem, para já, dever revolucionar as respostas a dar às infracções aos direitos patrimoniais do titular do direito.

Estando assim definidas as infracções, torna-se necessário determinar as responsabilidades em que podem incorrer os diferentes actores implicados na impressão 3D.

A. VIVÈS-ALBERTINI

## 2. As responsabilidades dos actores da impressão 3D

Podemos enumerar pelo menos onze categorias de actores implicados – mais ou menos directamente – no processo de impressão 3D. Trata-se, por ordem de intervenção na cadeia de operações, indo da concepção à impressão de objectos:

- dos autores de programas de computador CAO;
- dos criadores de ficheiros CAO;
- dos utilizadores que colocam em linha os ficheiros ou as ligações (*links*) que permitem a sua obtenção;
- dos prestadores intermediários de serviços na Internet que albergam ficheiros;
- dos editores de *sites* de ficheiros CAO;
- dos autores de programas de computador *peer-to-peer* (P2P);
- dos motores de busca indexando, ou sugerindo, as ligações para os ficheiros CAO;
- dos utilizadores que carregam esses ficheiros;
- dos utilizadores que imprimem as obras; os fabricantes e vendedores das impressoras 3D;
- e, enfim, dos fornecedores de serviços de impressão 3D.

Como é evidente, as responsabilidades incorridas pelos diferentes actores são de natureza e de extensão muito variáveis. A fim de abarcar melhor essas responsabilidades, torna-se necessário distinguir os actores segundo o papel que desempenham no processo de impressão 3D. Começaremos por nos interessar pelos actores directos (a), e depois pelos actores indirectos (b)

### a) Os actores directos

Os actores directos são as pessoas – na maior parte dos casos pessoas singulares – que estão elas próprias na origem de um acto de reprodução ou de representação de um objecto protegido. As suas responsabilidades não levantam grandes dificuldades, pois os textos pertinentes são relativamente fáceis de aplicar no que lhes respeita.

#### i) Criadores de ficheiros CAO

Em primeiro lugar, os criadores de ficheiros CAO (incluindo os utilizadores de *scanners* 3D) apenas serão contrafactores se os seus ficheiros reproduzirem um objecto protegido sem autorização do autor deste último e se forem destinados a uma utilização que ultrapasse a estrita utilização privada de quem copia. Com efeito, se o criador do ficheiro CAO obteve o acordo do autor do objecto reproduzido, o ficheiro constituirá uma obra derivada lícita. O criador deverá simplesmente respeitar o direito moral do autor do objecto.

#### ii) Internautas que carregam os ficheiros CAO

Em segundo lugar, quanto aos internautas que carregam ficheiros CAO, serão contrafactores desde que o carregamento constitua uma infracção dos direitos exclusivos do autor de uma obra protegida. Assim, o carregamento ascendente, ou *upload*<sup>78</sup> ou colocação em linha<sup>79</sup> de ficheiros CAO sem autorização do autor (ou dos autores no caso em que o ficheiro contiver uma obra derivada), constituem em todos os casos actos de comunicação das obras ao público. Por sua vez, o carregamento descendente ou *download* constitui um acto de reprodução ilícita desde que a fonte da cópia seja ilícita<sup>80</sup>. Por outro lado, no estado actual do

76. Tratado OMPI, 20 déc. 1996, art. 8.

77. CA Paris, 23 déc. 1904: *Ann. propr. ind.* 1905, p. 14

78. TGI Paris, réf., 14 août 1996: D. 1996, p. 490, note P.-Y. Gautier; *RTD com.* 1997, p. 97, obs. A. Françon.

79. TGI Pontoise, 2 févr. 2005: D. 2005, somm. p. 513, note C. Caron; *RLDI* 2005/3, n.º 80, comm. F. Macrez; confirmado por CA Versailles, 16 mars 2007: *Comm. com. électr.* 2007, comm. 91, C. Caron; D. 2007, p. 1991, obs. C. Le Stanc; *RTD com.* 2007, p. 548, obs. F. Pollaud-Dulian; TGI Meaux, 21 avr. 2005: *RLDI* 2005/7, n.º 183, obs. L. Thouny; TGI Le Havre, réf., 20 sept. 2005: *RLDI* 2005/11, n.º 305, obs. F. Macrez.

80. CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2007: *RIDA* 2007, n.º 214, p. 346; *Comm. com. électr.* 2007, comm. 130, C. Caron; D. 2007, p. 1993, obs. C. Le Stanc; *Prop. intell.* 2007, n.º 24, p. 320, note A. Lucas; *RTD com.* 2008, p. 301, obs. F. Pollaud-Dulian; CA Versailles, 16 mars 2007: *Comm. com. électr.* 2007, comm. 91, C. Caron; D. 2007, p. 1991, obs. C. Le Stanc; *RTD com.* 2007, p. 548, obs. F. Pollaud-Dulian; Cass, crim., 30 mai 2006: D. 2006, AJ, p. 1684, obs. J. Daleau; D. 2006, jurisp. p. 2676, note E. Dreyer, et pan. p. 2991, obs. P. Sirinelli.



direito francês, ao titular de acesso à Internet poderá ser assacada uma conduta negligente prevista no artigo L. 336-3 do CPI<sup>81</sup>.

### iii) Utilizadores que realizem a impressão 3D

O mesmo acontece, em terceiro lugar, para os utilizadores que realizam a impressão 3D de um objecto protegido. Estes cometem um acto de reprodução ilícita, a menos que beneficiem da excepção da cópia privada<sup>82</sup>.

### b) Os actores indirectos

Os actores indirectos são os intermediários e prestadores técnicos que intervêm no processo de impressão 3D.

### i) Criadores de programas de computador

Em primeiro lugar, os criadores de programas de computador – quer se trate de programas CAO quer se trate de programas P2P – não podem ser qualificados de contrafactores de objectos protegidos, no sentido em que não procederam eles mesmos à reprodução, à representação ou à comunicação ao público dessas obras. Esses programas são, com efeito, neutros, permitindo a criação e a difusão de obras tanto lícitas, como ilícitas: só a utilização que é feita pelos internautas é susceptível de constituir contrafacção. A questão põe-se, por outro lado, em saber se os criadores desses programas podem ser abrangidos pelo artigo L. 335-2-1 do CPI, fruto da lei de 1 de Agosto de 2006 relativa ao direito de autor e aos direitos conexos na sociedade de informação, que dispõe que “é punido com três anos de prisão e com 300 000 euros de multa (*amende*) o facto de: 1.º Editar, colocar à disposição do público ou comunicar ao público voluntariamente e sob qualquer forma, um programa manifestamente destinado à colocação não autorizada à disposição do público de obras ou de objectos protegidos; 2.º Incitar voluntariamente, incluindo através de anúncio publicitário, à utilização de um programa mencionado no n.º 1”.

### Programas CAO

Tratando-se de programas CAO, podemos facilmente excluir a aplicação desta disposição, pois parece impossível qualificar estes programas como “manifestamente destinados à colocação não autorizada à disposição do público de obras ou de objectos protegidos”. É perfeitamente evidente que os programas CAO, como de resto os programas de retoque de fotografias, não têm por função primeira a de permitir a contrafacção.

### Programas P2P

Já tratando-se de programas P2P, pelo contrário, podemos hesitar quanto à aplicação do artigo L. 335-2-1 do CPI. Estes programas são “manifestamente destinados” à colocação à disposição de obras protegidas? Até este momento, o único programa qualificado como tal foi o programa de

streaming *Radioblogclub*<sup>83</sup>. Na ausência de jurisprudência relativa aos programas de partilha de ficheiros (as decisões de 2008 a propósito de programas de *peer-to-peer Vuze, Morphueus, Shareaza e Limewire* apenas se pronunciaram sobre a competência do juiz francês<sup>84</sup>), permitimo-nos duvidar da resposta. Avançaremos, apesar de tudo, como o fazem eminentes autores<sup>85</sup>, que o artigo L. 335-2-1 não exige que o programa seja exclusivamente dedicado à partilha ilícita de obras. É suficiente que seja manifestamente vocacionado para este acto, o que significa que pode ter outras funções lícitas<sup>86</sup>. Por conseguinte, em virtude do artigo L. 336-1 do Código, “quando um programa de computador é principalmente utilizado para a colocação à disposição ilícita de obras ou de objectos protegidos [...], o presidente do tribunal de grande instância, decidindo em *référé*, pode ordenar sob sanção pecuniária compulsória (*astreinte*) todas as medidas necessárias à protecção desse direito e conformes ao estado da arte”.

### ii) Plataformas e sítios de carregamento

Em segundo lugar, as responsabilidades das diversas plataformas e sítios propondo o carregamento de ficheiros CAO objecto de contrafacção devem ser analisadas segundo a qualificação jurídica desses intermediários técnicos. Tudo depende da sua qualificação como prestador de serviços intermediários na Internet ou como editor, no sentido da lei para a confiança na economia digital, de 21 de Junho de 2004. Os primeiros beneficiam, com efeito, de um regime de responsabilidade aligeirada, diferentemente dos segundos. Sabe-se, também, que depois dos acórdãos *Google Adwords* proferidos pelo TJUE em 23 de Março de 2010<sup>87</sup>, é prestador de serviços o prestador técnico que não “desempenhou

81. Nesse sentido, C. Le Stanc, art. préc., n.º 6.

82. V. *infra*.

83. TGI Paris. 3 sept. 2009: *RLDI* 2009/54, n.º 1790, comm. A. Bonnier; *Propri. intell.* 2009, n.º 33, p. 377, obs. J.-M. Bruguière.

CA Paris, 22 mars 2011: *RLDI* 2011/71, n.º 2344, obs. L. Costes; *RLDI* 2011/73, n.º 2407, comm. O. Pignatari; *RTD com.* 2011, p. 345, obs. F. Pollaud-Dulian.

Cass. crim., 25 sept. 2012: *RLDI* 2012/88, n.º 2935, obs. L. Costes; *RLDI* 2013/89, n.º 2959, obs. O. Pignatari; *Propri. intell.* 2013, n.º 46, p. 80, obs. A. Lucas.

84. TGI Paris, ord. réf. 10 sept. 2008, 15 oct. 2008 e 29 oct. 2008. <www.legalis.net>.

85. P.-Y. Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, PUF, 8 éd., 2012, n.º 782; C. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, 2e éd., 2013, n.º 542; Y. Gaubiac, La responsabilité des fournisseurs de logiciels dans la diffusion illégale des œuvres et autres prestations protégées: *Comm. com. électr.* 2006, étude 34.

86. V., nesse sentido, o acórdão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos em 25 junho 2005: *Comm. com. électr.* 2005, comm. 105, note C. Caron; *Propri. intell.* 2005, p. 347, note P. Sirineli.

87. TJUE, 23 mars 2010. Proc. C-236/08, C-237/08 et C-238/08 (3 acórdãos): *RLDI* 2010/61, n.º 1919, note C. Castets-Renard; D. 2010, p. 885, obs. C. Manara; D. 2010, p. 1971, obs. P. Tréfigny-Goy; D. 2011, p. 911, obs. S. Durrande; *RTD eur.* 2010, p. 939, chron. É. Treppoz; *Comm. com. électr.* 2010, comm. 88, P. Stoffel-Munck; *Comm. com. électr.* 2010, comm. 70, C. Caron.

um papel activo de natureza a ser-lhe confiado um conhecimento ou um controlo de dados armazenados”. Noutros termos, o prestador de serviços é caracterizado pelo seu papel neutro, pelo seu comportamento puramente técnico, automático e passivo, implicando a ausência de conhecimento ou de controlo de dados que armazena. Desde logo, é provável que os debates se debrucem sobre o papel exacto das plataformas de ficheiros CAO como foi o caso no passado a propósito de serviços como o Dailymotion<sup>88</sup>, YouTube<sup>89</sup>, Google Images<sup>90</sup> ou ainda o Google Video<sup>91</sup>.

### iii) Autores de ligações hipertexto

Em terceiro lugar, colocar-se-á necessariamente a questão da licitude das ligações hipertexto para ficheiros CAO contrafeitos. Podemos transpor aqui, para este efeito, a jurisprudência relativa às ligações reenviando para canções ou filmes pirateados<sup>92</sup>. Algumas decisões consideraram que estas ligações eram constitutivas de contrafacção, pela razão de que “ao reproduzirem, difundindo e colocando à disposição dos utilizadores da rede Internet (por intermédio de ligações hipertexto) fonogramas digitalizados sem autorização dos cessionários dos direitos de reprodução”, os autores das ligações infringiram o direito de comunicar ao público<sup>93</sup>. Estas decisões são, todavia, dificilmente compatíveis com aquelas relativas às ligações julgadas lícitas<sup>94</sup>: por que razão as ligações para os conteúdos ilícitos serão constitutivas de comunicação ao público, enquanto as ligações para conteúdos lícitos não o são? Será mais lógico considerar, como o fizeram certos acórdãos, que a colocação à disposição de ligações para conteúdos ilícitos (por parte de internautas ou de motores de busca sugerindo ligações, tal como o *Google Suggest*) constitui um fornecimento de meios<sup>95</sup> caracterizando a cumplicidade na contrafacção<sup>96</sup>. Contudo, é necessário que seja estabelecido o conhecimento da ilicitude<sup>97</sup>.

Pelo contrário, a simples indexação automática de ligações releva da actividade do prestador de serviços, devido ao papel passivo do motor de busca.

### i) Fabricantes e vendedores de *scanners* e de impressoras 3D

Em quarto lugar, põe-se a questão da responsabilidade dos fabricantes e vendedores de *scanners* e de impressoras 3D. Podem eles ser considerados como cúmplices de eventuais actos de contrafacção realizados com a ajuda dos materiais em questão? A resposta será negativa desde que os actores ignorem a utilização ilegal que é feita dos seus aparelhos, pois o art. 121-7 do Código Penal, no que respeita à cumplicidade, exige uma assistência prestada “conscientemente”. A *Cour de cassation* precisou, ainda, que a intenção criminal do cúmplice pressupõe igualmente uma vontade de participação na infracção<sup>98</sup>. Os fabricantes e vendedores de *scanners* e de impressoras 3D podem, pois, prosseguir as suas actividades sem inquietações, tal como os fabricantes de fotocopiadoras, de *scanners*, de gravadores de cassetes e de gravadores de CD e de DVD.

### v) Fornecedores de serviços de impressão 3D

Já, pelo contrário, em quinto lugar, os fornecedores de serviços de impressão 3D arriscam ser qualificados de

contrafactores desde que realizem a impressão não autorizada de objectos protegidos. Devem distinguir-se dois casos.

### Serviços de impressão a pedido

Trata-se de prestadores de serviços de impressão, permitindo aos utilizadores encomendar à distância a impressão

88. CA Paris, 14 avr. 2010: *Comm. com. électr.* 2010, comm. 74, A. Debet; *RLDI* 2010/62, n.º 2041, comm. R. Hardouin; Cass. 1re civ., 17 févr. 2011: *RLDI* 2011/69, 2258, note C. Castets-Renard; D. 2011, p. 1113, note L. Grynbaum; D. 2011, p. 2176, obs. P. Sirinellii. et D. 2011, p. 2371, obs. P. Tréfigny-Goy; *RTD com.* 2011, p. 351, obs.

F. Pollaud-Dulian; *Propr. intell.* 2011, n.º 39, p. 197, note A. Lucas; TGI Paris, 13 janv. 2011: *RLDI* 2011/70, n.º 2309, comm. A. Saint-Martin

89. TGI Paris, 28 avr. 2011: *Comm. com. électr.* 2011, comm. 67, C. Caron

90. CA Paris, 26 janv. 2011: *RLDI* 2011/68, n.º 2243, obs. L. Costes.

91. CA Paris, 14 janv. 2011: *RLDI* 2011/70, n.º 2306, comm. L. Grynbaum; *Propr. intell.* 2011, n.º 39, p. 199, note A. Lucas; Cass. 1e civ., 12 juill. 2012: *Comm. com. électr.* 2012, comm. 91, C. Caron; D. 2012, p. 2075, obs. C. Castets-Renard; *RLDI* 2012/85, n.º 2866, obs. L. Costes; *RLDI* 2012/86, n.º 2889, comm. C. Gateau et C. Coslin; *JCP G* 2012, 1007, note J.-M. Bruguière; *Propr. intell.* 2012, n.º 45, p. 416, obs. A. Lucas; D. 2012, p. 2844, obs. P. Sirinellii.

92. V. F. Sardain, La contrefaçon du fait des liens hypertextes: *Comm. com. électr.* 2005, étude 21.

93. TGI Saint-Étienne, 6 déc. 1999: *Comm. com. électr.* 2000, comm. 76, C. Caron; TGI Épinal, 24 oct. 2000; *Comm. com. électr.* 2000, comm. 125, C. Caron; v. igualmente Cass. 1re civ., 12 juill. 2012 (3 acórdãos): *Comm. com. électr.* 2012, comm. 91, C. Caron; D. 2012, p. 2075, obs. C. Castets-Renard; *RLDI* 2012/85, n.º 2866, obs. L. Costes; *RLDI* 2012/86, n.º 2889, comm. C. Gateau et C. Coslin; *JCP G* 2012, 1007, note J.-M. Bruguière; *Propr. intell.* 2012, n.º 45, p. 416, obs. A. Lucas; D. 2012, p. 2844, obs. P. Sirinellii (condenação de Google Vidéo por oferecer ao internauta a possibilidade de, a partir de ligações para outros sítios, visionar o filme no seu próprio sítio Google Vidéo France).

94. TGI Nanterre, 25 mars 2010: *RLDI* 2010/60, n.º 1975, obs. M. Trézéguet; TGI Nancy, 6 déc. 2010: *RLDI* 2011/69, n.º 2263, obs. M. Trézéguet; *Gaz. Pal.* 2011, n.º 54, p. 22, obs. L. Marino; e, sobretudo, o caso *M6 Replay*: TGI Paris, 18 juin 2010: *RLDI* 2010/63, n.º 1070, obs. L. Costes; v. A. Singh et C. Babelon, Les liens profonds à l'épreuve du droit de représentation: *RLDI* 2010/65, n.º 2128; decisão confirmada em recurso pela CA Paris, 27 avr. 2011: *RLDI* 2011/62, n.º 2384, obs. L. Costes; *JCP E* 2011, 1586, n.º 8, obs. F. Cherigny; recurso rejeitado por Cass. 1re civ., 31 oct. 2012: *RLDI* 2012/88, n.º 2936, obs. L. Costes; *RLDI* 2013/89, n.º 2958, obs. A. Singh e 15. Chareyre; *Propr. intell.* 2013, n.º 46, p. 55, obs. A. Lucas.

95. V., nesse sentido, a propósito do serviço Google Suggest, oferecendo «os meios de infringir direitos dos autores», Cass. 1er civ., 12 juill. 2012: *Gaz. Pal.* 25-26 juill. 2012, n.º 208, p. 9, comm. C. Le Goffic; *RLDI* 2012/85, n.º 2851, obs. L. Costes; D. 2012, p. 2345, obs. J. Larrieu; *RLDI* 2012/87, n.º 2905, comm. G. Gomis; *Propr. intell.* 2012, n.º 45, p. 413, obs. J.-M. Brouguière; *Propr. intell.* 2012, n.º 45, p. 416, obs. A. Lucas; D. 2012, p. 2852, obs. P. Sirinellii. Sobre a contrafacção por fornecimento de meios em direito comparado, v. J. Ginsburg et Y. Gaubiac, Contrefaçon, fourniture de moyens et faute: perspectives dans les systèmes de common law et civilistes à la suite des arrêts *Grokster* et *Kazaa*: *RIDA* 2006, n.º 207, p. 3.

96. CA Aix-en-Provence, 10 mars 2004: *Gaz. Pal.* 2005, n.º 23, p. 41, note E. Barbry et A. Fiévée. V., nesse sentido, TEDH, 19 févr. 2013, *Neij e Sunde Kolmisoppi/Suécia*: *Propr. intell.* 2013, n.º 47, p. 223; *Comm. com. électr.* 2013, comm. 63, C. Caron (aff. *The Pirate Bay*).

97. Cass. crim., 11 janv. 2011: *RLDI* 2011/69, n.º 2261, note L. Costes.

98. Cass. crim., 9 nov. 1999, n.º 98-87275 (a propósito da venda de copiadores de jogos de vídeo).



de uma cópia de um objecto protegido. Podemos transpor para aqui a jurisprudência relativa ao serviço de gravador digital “iWizz”, na qual o TGI de Paris<sup>99</sup>, aprovado pela cour d’appel<sup>100</sup>, considerou que a sociedade Wizzgo, ao propor um serviço que permitia obter gravações de programas de televisão, cometeu actos de contrafacção ao reproduzir e comunicar ao público, sem autorização, programas protegidos.

### Oficinas de impressão em livre serviço

Aqui, trata-se de oficinas que colocam os materiais de impressão 3D à disposição de utilizadores que trazem os seus ficheiros CAO, permitindo a reprodução de objectos protegidos. Nesse caso, podemos aplicar a jurisprudência<sup>101</sup> segundo a qual, por uma espécie de ficção, os intermediários que exploram um material (fotocopiadoras, gravadores de CD...) que permite copiar obras protegidas, ao colocá-los à disposição dos seus clientes, devem ser considerados como verdadeiros copistas contrafactores.

Assim identificados, os autores das infracções aos direitos de autor ver-se-ão condenados por contrafacção, a menos que possam beneficiar de uma das excepções aos direitos patrimoniais. É pois necessário, desde logo, interrogarmo-nos sobre a aplicação dessas excepções às impressões 3D.

C. LE GOFFIC

### C. As excepções aos direitos de autor

Se os princípios essenciais do direito de autor não parecem ser postos em causa pela impressão 3D, algumas excepções podem conhecer uma retoma de interesse e reavivar polémicas que sacudiram o mundo jurídico, nomeadamente na época em que apareceram as fotocopiadoras e mais tarde a digitalização. Assim, devem ser particularmente estudadas a excepção da cópia privada (1) e a hipótese da utilização sódica (2).

#### 1. A cópia privada realizada por digitalização ou impressão 3D

A aplicação da excepção da cópia privada poderia ser drasticamente limitada pela impressão 3D quanto às suas consequências sobre as obras e os direitos dos seus titulares (a), mas igualmente pela retoma do seu regime particular no que respeita às obras de arte (b).

##### a) Os limites da excepção da cópia privada

A excepção da cópia privada tem hoje um campo bem mais restrito, nomeadamente depois da lei de 11 de Dezembro de 2011<sup>102</sup>. O benefício da excepção da cópia privada é, com efeito, subordinado à licitude da fonte<sup>103</sup>, como já o tinha indicado a *Cour de cassation* em 2006<sup>104</sup>. Não pode beneficiar da excepção o autor de uma cópia digital ou de uma impressão 3D que sejam feitas a partir de um ficheiro CAO pirata. Assim, todo o objecto em três dimensões feito em *scanner* ou impresso deve provir de um ficheiro 3D que tenha sido obtido legalmente para poder beneficiar da excepção da cópia privada. A utilização de ficheiros *torrent*

obtidos via um sítio de P2P sem o acordo, anterior, do autor da obra, será considerado como ilícito e todo o objecto impresso será contrafacção no sentido do Código da Propriedade Intelectual.

Sob esta reserva de licitude, segundo o artigo L. 122-5 do CPI, as cópias estritamente reservadas à utilização privada do “copista” não podem ser proibidas pelo autor. Esta qualificação restritiva não pode ser reivindicada por aquele que “explora, colocando-o à disposição dos clientes”, o material necessário à confecção de cópias, sejam estas obtidas por *scanner* ou impressas em 3D. Esta solução jurisprudencial consagra assim a dicotomia entre o autor da cópia e o seu utilizador final, uma posição bem mais restritiva do que a da directiva europeia<sup>105</sup>, que parece autorizar a cópia feita por um terceiro. No contexto legal francês mais protector, a prudência é um bom conselho para as lojas em segunda mão, *fab labs* e outros projectos colaborativos que se propõem oferecer serviços de impressão 3D aos utilizadores. É-lhes, assim, vivamente recomendado deixar aos seus utilizadores o cuidado de realizar, por si, a cópia do ficheiro CAO, de submeter o acesso aos materiais ao compromisso



99. TGI Paris, 25 nov. 2008: *RIDA* 2009, n.º 219, p. 388; *RLDI* 2009/45, n.º 1472, comm. A. Singh e D. Calmes; v. igualmente, TGI Paris, réf. 6 août 2008: *RIDA* 2009, n.º 219, p. 388; *RLDI* 2008/41, n.º 1348, note A. Gallego; *RLDI* 2008/42, n.º 1373, comm. C. Bernault; *Propri. intell.* 2008, n.º 29, p. 427, obs. J.-M. Bruguière.

100. CA Paris, 14 déc. 2011; *RLDI* 2012/78, n.º 2592, obs. L. Costes.

101. TGI Paris, 28 janv. 1974: *JCP* 1975, II 18163, obs. A. Françon; D. 1974, p. 333, obs. H. Desbois; Cass. *Ire civ.*, 7 mars 1984: *JCP* 1985, II, 21351, obs. R. Plaisant; *RTD com.* 1984, p. 677, note A. Françon; CA Toulouse, 25 mai 1997: *RIDA* janv. 1998, p. 223.

102. Lei 2011-1898, 20 déc. 2011 relativa à remuneração por cópia privada: *JO* 21 déc. 2011, n.º 295, p. 21546; v. C. Caron, Un nouveau cadre légal pour la rémunération pour copie privée: *Comm. com. électr.* 2012, comm. 13; *Propri. intell.* 2012, n.º 42, p. 31, comm. A. Lucas; *RTD com.* 2012, p. 124, comm. F. Pollaud-Dulian; P. Tafforeau. Un an de droits voisins: *Comm. com. électr.* 2012, chron. 9, n.º 21. Doravante, o autor não pode proibir «as cópias ou reproduções feitas a partir de uma fonte lícita e estritamente reservadas à utilização privada do copista e não destinadas a uma utilização colectiva».

103. CE, 11 juill. 2008: *Juris-Data* n.º 2008-073909; *RIDA* mars 2008, p. 279.

104. Cass. crim., 30 mai 2006: D. 2006. Aj. p. 1684, obs. J. Daleau; D. 2006, jurisp. p. 2676, note E. Dreyer, et pan. p. 2991, obs. P. Sirinelli.

105. A Directiva europeia 2001-29 de 22 mai 2001, préc., 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 Maio de 2001 sobre a harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação não faz essa distinção, a respeito do seu artigo 5.2 a), relativo unicamente à «reprodução em papel ou suporte semelhante realizada através de qualquer tipo de técnica fotográfica» sem qualquer menção ao autor da cópia, e quando consagra, no seu artigo 5.2 b), a excepção relativa «às reproduções em qualquer meio efectuadas por uma pessoa singular para uso privado e sem fins comerciais directos ou indirectos», omitindo qualquer outra distinção. Pode, entretanto, perguntar-se qual das disposições seria aplicável ao *scanner* 3D e à impressora 3D.



e à garantia do utilizador de apenas utilizar ficheiros CAO lícitos, de utilizarem ou as suas próprias criações ou livres de direitos, ou, na sua ausência, de concluir contratos de cessão de direitos com os seus titulares, o que, na prática, pressuporá a utilização de sistemas de gestão colectiva dos direitos dos autores de objectos originais<sup>106</sup>.

O “copista” do artigo L. 122-5 do CPI não pode, todavia, realizar cópias como muito bem lhe apeter. Na verdade, deve passar a prova do triplo teste, ou teste das três etapas, da directiva<sup>107</sup>, que impõe, no quadro da impressão 3D, que os objectos digitalizados e impressos em 3D não constituam infracção à exploração normal da obra, nem causem um prejuízo injustificado aos interesses legítimos do titular de direitos. Ora, se, desde logo, a impressão 3D parece suportar hoje o teste do impacto económico da cópia privada, a introdução progressiva em cada lar de um *scanner* e/ou de uma impressora tridimensional pode significar o dobre de finados do comércio físico das obras e bens materiais.

É, ainda, necessário que a cópia realizada entre no quadro da directiva que circunscreve a excepção da cópia privada, no seu artigo 5.2, a uma “reprodução num suporte”. Se o *scanner* em 3D reproduz a obra num suporte desmaterializado, o objecto impresso, quanto a ele, é bem uma reprodução que não é, contudo, realizada “num suporte”, noção ultrapassada no contexto da impressão 3D. Assim sendo, se semelhantes interpretação e aplicação da directiva forem prosseguidas, a excepção da cópia privada poderá, pura e simplesmente, desaparecer para as obras impressas em 3D em favor da extensão do monopólio do autor e dos seus sucessores, tal como no regime existente para as obras de arte.

#### b) A excepção na excepção: a cópia de obras de arte

O artigo L. 122-5, 2.º, do CPI reforça o monopólio do autor, permitindo-lhe proibir “as cópias de obras de arte destinadas a ser utilizadas para fins idênticos àqueles para os quais a obra original foi criada”. Esta disposição específica que pouca aplicação conheceu poderia vir a ter, com a impressora 3D, um novo fôlego. Daí viria a panaceia para proibir toda a cópia de obra pela impressão 3D? Nada é menos seguro, atendendo ao seu campo de aplicação de contornos mais do que delicados.

Desde logo, como definir “obra de arte”? Esta definição parece-nos, à primeira vista, impossível: tal como assinala um autor, “não existe definição jurídica”<sup>108</sup>, a tal ponto a obra de arte se situa numa encruzilhada de vários direitos que a enquadram de forma independente, por vezes de forma contraditória, sem que as características salientes possam ser confirmadas.

A obra de arte será como a arte, “inapropriável e fugidia”<sup>109</sup>? Assim parece. Na falta de precisão, alguns autores, na esteira de Desbois, puderam considerar que a obra de arte deveria ser entendida num sentido muito amplo, em favor do autor, enquanto obra do espírito. Outros, pelo contrário, felicitando-se por essa ausência de definição<sup>110</sup>, sublinham, contudo, que o legislador esboçou um “verdadeiro regime”<sup>111</sup> para a proteger mais amplamente, e do qual se deduzem os indícios que permitem caracterizar a “obra de arte”<sup>112</sup>. Assim, o Código Geral dos Impostos<sup>113</sup> enumera uma lista de obras de arte, exigindo que elas tenham sido realizadas “inteiramente à mão pelo artista” ou sob o seu

controlo, excluindo algumas pelo seu género, como os desenhos de arquitecto ou os processos mecânicos de criação como a joalheria. Esta acepção rígida, mesmo rigorista, parece em contradição total, não apenas com a realidade da criação contemporânea, mas ainda e sobretudo com a filosofia igualitarista e personalista do direito de autor. O CPI trata, com efeito, de “obras de espírito” sem distinção alguma<sup>114</sup>. Ainda assim, cumpre sublinhar que, por detrás deste princípio, este mesmo Código isola a obra de arte das outras obras, e tenta, através do direito de sequência<sup>115</sup>, circunscrevê-la, sob condições, mas sem a nomear, às “obras originais, gráficas e plásticas”. Esta primeira definição restrita abriu-se, depois da lei de 1 de Agosto de 2006, à obra de arte arquitectural: a nova excepção do artigo L.122-5, 9.º, do CPI impede, com efeito, os autores de proibir a reprodução e a representação da sua “obra de arte gráfica, plástica e arquitectural” num contexto de informação imediata que exclui, todavia, neste contexto preciso, as obras fotográficas ou de ilustração “que visam elas mesmas dar conta da informação”. Uma definição rebuscada de obra de arte resulta assim do CPI, cobrindo, desde logo, as obras gráficas, plásticas, arquitecturais, fotográficas e de ilustração. Esta exegese dos textos em vigor não foi, ainda, corroborada ou discutida pela doutrina ou pela jurisprudência, a qual, até agora, não foi chamada a pronunciar-se sobre esta espinhosa questão

106.V. *infra*.

107. Art. 5.5 da Directiva europeia 2001-29 de 22 maio 2001, 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 Maio 2001 relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação.

108. J. Fingerhut, *La fiscalité des œuvres d'art*, Economica, 1995, p.3, citando H. Boursicot, Pour un statut de l'œuvre d'art : JCP 1971, I 2 400 bis ; J.-M. Pontier, La notion d'œuvre d'art; RDP 1990, n.º 5, p. 1403. V. igualmente C. Castets-Renard, *Notions à contenu variable et droit d'auteur* : L'Harmattan, 2004, espec. p. 166 e s.

109. V. nomeadamente o estudo Les spécificités de l'art: exceptions et limitations. Ou les paradoxes de l'art... d'A. Bensamoun, in *L'art en mouvement, Regards de droit privé*, Mare & Martin, 2012, Collection droit privé et sciences criminelles, sous la dir. de F. Labarthe et A. Bensamoun, p. 18 t.

110. A. Raynouard, L'inutile définition juridique d'une œuvre d'art, exemple de réalisme législatif. *Revue Lamy Droit civil* 2012/98, n.º 4877.

111. F. Chatelain et P. Taugourdeau, *Œuvres d'art et Objets de collection en droit français*, LexisNexis, 2011, n.º 1, pp. 1-2.

112. V. nomeadamente o estudo, Le tournant du xxe siècle, berceau des droits contemporains de l'oeuvre d'art de L. Pfister in *L'art en mouvement, Regards de droit privé*, préc., p. 15.

113. Art. 98 A, II du Code des impôts, Annexe 3, créé par décret n.º 95-172 du 17 févr. 1995 — art. 1 (V): *JORF* 18 févr. 1995.

114. CPI, art. L. 112-2.

115. Os arts. L. 122-8 e R. 122-3 do CPI indicam uma lista não exaustiva das obras sobre as quais é exercido o direito de sequência, «como os quadros, as colagens, as pinturas, os desenhos, as gravuras, as estampas, as litografias, as esculturas, as tapeçarias, as cerâmicas, a vidraria, as fotografias e as criações plásticas sobre suporte audiovisual ou digital».

da definição de obra qualificada “de arte”, que se confunde, muitas vezes, com o seu carácter original ou autêntico<sup>116</sup>.

Tomado neste contexto, o artigo L.122-5, 2.º, CPI permitiria aos autores reforçar o seu poder de proibir a cópia privada da sua obra de arte gráfica, plástica, arquitectural, fotográfica ou de ilustração no quadro preciso dos “fins para os quais a obra original foi criada”, uma espécie de direito de destino da obra de arte que evoca o princípio da especialidade das marcas. Seria pois proibida a utilização idêntica àquela procurada pelo autor para a sua obra: assim, por exemplo, a cópia de uma obra gráfica, plástica ou fotográfica como um quadro ou uma escultura seria ilícita tal como o definiu Desbois no seu tempo, quando ela é “destinada a tomar lugar numa galeria de um amador de arte e aí proporcionar em toda a medida do possível um prazer da mesma qualidade que a contemplação do original na sala de um museu”<sup>117</sup>.

Todavia, e se a categoria da “obra de arte” deveria recortar a de obra de espírito como sugerem certos autores<sup>118</sup>, é inequívoco que a disposição adquiriria uma nova dimensão no quadro da impressão 3D, pois limita muito fortemente as possibilidades da cópia privada. Pensemos no caso de uma obra de arte aplicada como uma lâmpada: seria então proibida a cópia privada dessa obra de arte, para fazer uma luminária, mas não para fazer um pé de cadeira. Desde logo a apreciação seria deslocada: ela não incidiria mais sobre a existência de uma cópia que seria reconhecida pela digitalização e/ou impressão em três dimensões, mas sobre a utilização que seria feita num quadro privado pelo copista. Os desvios de obras seriam enquadráveis, para além das leis do género da paródia, da caricatura e do pastiche, tendo como resguardo, e não dos mais pequenos, o direito moral do autor cuja efectividade será das mais relativas.

No momento em que os *scanners* e as impressoras 3D permitem reproduzir de forma idêntica todo o tipo de objectos, de obras do espírito e de arte, nomeadamente telas de Mestre<sup>119</sup>, a questão da interpretação desta disposição no seio do artigo L. 122-5, 2.º, do CPI, e que tem passado despercebida na doutrina e na jurisprudência, é, em nossa opinião, crucial para o equilíbrio dos direitos dos autores e do público, mas também para o desenvolvimento da impressão 3D enquanto tal.

## 2. A criação de produtos por utilização episódica ou reminiscência

A excepção de utilização episódica, puramente jurisprudencial, poderia ser um meio de defesa temível no caso da impressão 3D. A sua aplicação prática é, todavia, extremamente difícil. A *Cour de cassation*<sup>120</sup> limitou estritamente a sua aplicação na condição que aquele que contesta a contrafacção por reprodução “demonstre que as semelhanças existentes entre as duas obras procedem de uma utilização episódica ou de reminiscências que resultem nomeadamente de uma fonte de inspiração comum”, recordando-se recentemente num acórdão publicado em 2 de Outubro de 2013<sup>121</sup> que cabe ao contrafactor provar que não pôde aceder à obra. Num mundo interconectado, onde as fontes de informação e de inspiração se multiplicam, a prova da utilização episódica ou da reminiscência é simplesmente diabólica.

Estando as questões jurídicas ligadas ao desenvolvimento da impressão 3D assim colocadas, convém interrogarmo-nos sobre as modalidades práticas de aplicação dos direitos de autor neste contexto.

## D. A exploração dos direitos de autor no contexto da impressão 3D

A impressão 3D implica necessariamente para os autores e titulares de direitos a previsão desde logo das modalidades relativas de exploração, em termos tanto contratuais (1), como económicos (2) e técnicos (3).

### 1. Em termos contratuais

A digitalização e a impressão 3D abrem indubitavelmente um novo mercado para os titulares de direitos sobre obras existentes que possam ser digitalizadas ou cuja aparência possa ser (re)criada por um programa 3D e proposto ao público para impressão. Parece essencial para os titulares começar a reflectir sobre este novo aspecto, tomar mesmo a iniciativa de se apropriarem deste tema. Cabe-lhes precisar se autorizam ou não a digitalização 3D da sua obra ou a modificação do ficheiro CAO criado *ex nihilo* ou *ex machina*, mas igualmente definir as condições de impressão, em termos de formato, de qualidade, de matérias, bem como a possibilidade de modificar a utilização, de privilegiar certos materiais mais do que outros, em suma de definir um verdadeiro caderno de encargos a fim de evitar qualquer surpresa. A obra compósita deverá ser, também, enquadrada. Os contornos fluidos deste regime necessitam que seja organizada contratualmente a exploração dos direitos de cada autor, a menos que o legislador precise o seu conteúdo. O relatório Lescure, consciente das dificuldades desta qualificação e pretendendo contorná-la, propôs permitir “aos autores autorizar antecipadamente a adaptação das suas obras”, isto é, “de as colocar por antecipação no domínio público”, inspirando-se assim em certas licenças livres<sup>122</sup>.

116. CA Versailles, 13 avr. 1983: *Gaz. Pat.* 1984, 1, somm. p. 60; o tribunal chegou mesmo a considerar que «a partir do momento em que uma obra de arte não é mais reconhecida como autêntica, ela deixa de existir como obra de arte, para se tornar um simples objecto decorativo». A afirmação, num contexto contratual, é um tanto desconcertante; v. igualmente TGI Paris, 23 oct. 1990: D. 1990, IR. 298, depois CA Paris 1re ch. A, 23 oct. 1990: *Ann. propr. ind.* 1992, p. 70, que tratam nomeadamente da protecção de «La Géode», criação de arquitectura, considerando que nenhuma disposição da lei de 1957 vem restringir a protecção dos direitos relativos às obras de arte situadas num lugar acessível ao público».

117. H. Desbois, *Le Droit d'auteur en France*, 3e éd., Dalloz, 1978, p. 278.

118. A. Raynouard, L'inutile définition juridique d'une œuvre d'art, exemple de réalisme législatif: *Revue Lamy Droit civil* 2012/98, n.º 4877.

119. O investigador T. Raman da Universidade de Tecnologia de Delft na Holanda, construiu um *scanner* 3D de alta resolução para os quadros que reproduzem telas de Rembrandt e de Van Gogh, que, de seguida, foram impressas em 3D em colaboração com a sociedade OCÉ do grupo Canon.

120. Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n.º 05-11780, publicado em *Bulletin; Comm. com. électr.* 2006, comm. 104, C. Caron; D. 2006, p. 2999, obs. P. Sirinelli.

121. Cass. 1re civ., 2 oct. 2013: D. 2013, p. 2499, obs. A. Latil; *Comm. com. électr.* 2013, comm. 111, C. Caron.

122. Relatório Lescure, 13 mai 2013, proposta 76.



Por agora, trata-se, em definitivo, para os autores de ficheiros CAO, de definir bem os termos de utilização, de licença, e/ou de cessão das suas obras, e, pelo menos, de tomar conhecimento das Condições gerais ou particulares dos seus prestadores de impressão 3D, e de perceber as suas implicações, quanto à protecção e à gestão dos seus direitos. Devem tomar cuidado quanto às concessões de licenças gerais, dadas através de um clic, a título gratuito para o mundo inteiro, que permitem reproduzir e adaptar a criação em 3D sob todas as formas e por todos os processos<sup>123</sup>, anexadas oportunamente a um contrato de mandato. Se certos actores da impressão 3D tomam o cuidado de precisar os termos e as condições das suas convenções, prevendo, nomeadamente, a possibilidade para o criador de lhe pôr fim e a todo o momento, sem justificação, e de limitar o montante da sua comissão, não é certo que todos os prestadores tenham esses cuidados. O autor e/ou o titular de direitos deverá assim redobrar de prudência sobre a escolha do seu cocontratante e, sempre que possível, privilegiar a aplicação da lei francesa a fim de beneficiar do conjunto de garantias que o direito de autor lhe concede.

## 2. Em termos económicos

A impressão 3D oferece igualmente aos autores e titulares de direitos uma nova fonte de remuneração, cabendo-lhes fixar as modalidades e os montantes. Uma questão desponta no quadro da impressão 3D, no que respeita à aplicação da excepção da cópia privada e do seu corolário, a compensação equitativa devida aos titulares dos direitos. Actualmente, esta quantia pela cópia privada é devida aos autores, artistas-intérpretes e produtores de fonogramas, videogramas e igualmente, depois de 2001, “aos autores e aos editores de obras fixadas sobre todo o suporte a título da sua reprodução realizada [...] sobre um suporte de cópia digital”<sup>124</sup>, utilizados para fins privados<sup>125</sup> de acordo com a directiva de 2001<sup>126</sup>. Assim, no quadro do processo de impressão 3D, os suportes, nomeadamente digitais, tal como as cartas SD, as chaves USB ou ainda as memórias de aparelhos integrados utilizados, são já visados pela quantia e os autores retribuídos sobre o seu preço de venda. Pelo contrário, os equipamentos de impressão, como o scanner 3D ou ainda a impressora 3D, não entram na categoria de “suportes” tal como definidos pela directiva ou pelo artigo L. 311-4 do CPI. Estes não estão, pois, actualmente, sujeitos ao pagamento da referida quantia.

Na esteira das reflexões sobre os novos serviços como o Cloud Computing<sup>127</sup>, a impressão 3D deverá passar pelo crivo para que seja apreciado se a aplicação da remuneração da cópia privada a estas tecnologias é oportuna. Já foi demonstrado que a cópia privada de outras obras que não as obras de arte não pode ser proibida pelo autor sob certas condições; mas parece que se deveria rever o campo do pagamento da quantia por cópia privada face à emergência da impressão 3D e dos seus dispositivos. O recente acórdão<sup>128</sup> do TJUE, interpretando o art. 5.2 a), da directiva “Direitos de autor e direitos conexos”, tende a confirmar por analogia a sujeição à compensação equitativa dos *scanners* 3D e impressoras 3D, nomeadamente pessoais. O Tribunal considerou, com efeito, que a compensação equitativa para a

reprografia é devida no caso de reproduções realizadas por impressoras ligadas a um computador pessoal. Assim sendo, funcionando da mesma maneira e levando à reprodução da obra, os *scanners* e as impressoras 3D poderiam, pois, estar compreendidas no campo da compensação equitativa. Resta, contudo, a questão da aplicação desta compensação às matérias-primas<sup>129</sup> da impressão 3D, pois não se trata aqui somente do suporte sobre o qual a cópia será registada ou reproduzida, mas de materiais realizando, constituindo, até, a cópia, o que modificará profundamente o paradigma actual da compensação equitativa.

Esta reflexão não se poderá fazer, contudo, apenas à escala francesa, como indica o TJUE<sup>130</sup>. Ela pode acelerar a harmonização da matéria no seio da União, harmonização a que todos os actores apelam e que supõe que todos os aspectos técnicos sejam considerados.

123. Não será inútil recordar que o artigo L. 131-6 do CPI permite que seja estipulada uma cláusula de cessão do direito de exploração da obra sob uma forma «não previsível ou não prevista à data do contrato», na condição de que ela seja expressa e estipule «uma participação correlativa nos lucros de exploração». Assim, a impressão 3D pode estar coberta por um contrato concluído numa altura em que este modo de exploração fosse desconhecido se for inserida uma cláusula nestes termos.

124. CPI, art. L. 311-1.

125. A lei 2011-1898 de 20 déc. 2011 relativa à remuneração por cópia privada: JO 21 déc. 2011, n.º 295, p. 21546, na sequência do acórdão *Padawan* (réf. na note 117), introduziu no artigo L. 311-8 do CPI um «II», segundo o qual «a remuneração por cópia privada não é devida pelos suportes de registo adquiridos para fins profissionais cujas condições de utilização não permitem presumir uma utilização para fins de cópia privada».

126. Directiva europeia 2001/29/CE de 22 maio 2001 sobre a harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, art. 5-2 b).

127. CSPLA, parecer, 23 oct, 2012, sobre o relatório da comissão especializada sobre os desafios jurídicos e económicos do desenvolvimento das tecnologias ditas «da informática nas nuvens» (cloud Computing): <www.cspla.culture.gouv.fr>; *Comm. com. électr.* 2012, alerte 89; *RLDI* 2012/88, p. 5, obs. L. Costes; V. P. Allaeys, *Rémunération pour copie privée: le passé, le présent et le futur toujours contestés*: D. 2013, p. 10.

128. TJUE, 27 juin 2013, proc. juntos C-457/11 a 460/11, *VG Wort*: *RLDI* 2013/96, n.º 3179, obs. L. Costes; D. 2013, p. 1680; *Comm. com. électr.* 2013, comm. 99, C. Caron: «a noção de reprodução realizada através de qualquer tipo de técnica fotográfica ou de qualquer outro processo com efeitos semelhantes», no sentido do artigo 5 § 2 a) da directiva 2001/29, deve ser interpretada no sentido de que ela engloba as reproduções efectuadas com a ajuda de uma impressora e de um computador pessoal no caso em que os aparelhos estejam ligados entre eles. Assim, poderia encarar-se a sujeição dos *scanners* e das impressoras 3D pessoais à compensação equitativa com este fundamento. Nesse sentido, G. Courtois, *préc.*

129. Relatório *Les matériaux d'impression 3D 2014-2025: Bilan, Opportunités, et Prévisions du marché* de Dr W. Kneissl publicado em oct. 2013.

130. TJUE, 21 oct. 2010, proc. C-467/08, *Padawan*: *JCP* 2010, 1256, note L. Marino; *Europe* 2010, comm. 434, L. Idot; *Propri. intell.* 2011, p. 93, obs. A. Lucas et p. 108, obs. V.-L. Benabou; *RLDI* 2010/66, n.º 2158, comm. É. Bouchet-Le Mappian; *RLDI* 2010/65, n.º 2131, obs. L. Costes; *Comm. com. électr.* 2011, comm. 2, C. Caron; *RTD com.* 2010, p. 710, obs. F. Pollaud-Dulian. Neste acórdão, o TJUE indicou que a noção de «compensação equitativa» é uma noção autónoma do direito da União e deve ser interpretada de maneira uniforme em todos os Estados-membros.



Será necessário criar uma sociedade de percepção e de gestão de direitos (SPRD) dedicada aos modelos 3D, tal como o pede, com pertinência, um autor<sup>131</sup>?

Em nossa opinião, existe já uma multiplicidade de estruturas, tal como a bem designada sociedade de Autores nas artes gráficas e plásticas (ADAGP), dedicada às obras de artes gráficas, plásticas, arquiteturas, fotográficas, desenhos e obras de arte vídeo. Esta sociedade parece estar em condições de implantar um sistema de gestão de direitos adaptado, tanto mais que ela prevê nos seus estatutos a responsabilidade pelas “reproduções em três dimensões de obras cujo original é em três dimensões”, bem como as “reproduções em três dimensões de obras cujo original é em duas dimensões”<sup>132</sup>. Com mais de 155 000 autores aderentes incluindo grandes nomes da arte, do *design* e da arquitetura, a ADAGP está particularmente atenta à evolução da impressão 3D, tentando prevenir eventuais derivas. Assim, esta já contactou os actores deste domínio para os sensibilizar para os direitos dos autores e chegar, eventualmente, a um acordo sobre o estabelecimento de um processo de retirada e/ou controlo dos ficheiros CAO sobre as plataformas, bem como sobre a exploração das obras dos seus aderentes. A intermediação das SPRD, pelo seu peso, deverá modificar o “ecossistema” da impressão 3D, permitindo aos autores fazer ouvir a sua voz e serem retribuídos pela utilização das suas obras título de exploração dos seus direitos ou da remuneração pela cópia privada. A sua intervenção não se imporá, contudo, de repente e com tanta força para os autores de obras preexistentes e já aderentes, como para os criadores de ficheiros CAO. A transferência de ficheiros CAO, ao fazer-se essencialmente pela Internet, levará a que a gestão venha a ser certamente regulada, de facto, em linha pelos prestadores de impressão, ou pelos sítios de partilha de ficheiros CAO. A contagem precisa dos carregamentos e encomendas dos ficheiros colocados em linha seguindo o número de clics ou carregamentos será possível, segundo o mesmo modelo da plataforma de vídeos na Internet YouTube, sob reserva do respeito dos direitos e escolhas dos autores. Será isto suficiente para garantir uma justa remuneração de cada autor e a protecção dos seus direitos? Caberá aos SPRD, e em particular à ADAGP, demonstrar a sua eficiência e mais-valia, e justificar, deste modo, que os titulares dos direitos recorram aos seus serviços.

### 3. Em termos técnicos

Os titulares de direito de autor sobre uma obra dispõem igualmente de um regime de protecção particular que lhes permite incorporar medidas técnicas de informação relativas “às condições e modalidades de utilização de uma obra”, tal como lhes faculta o artigo L. 331-11 do CPI. Este texto permite, assim, fazer-se menção do quadro de exploração pretendido pelo titular do direito desde a concepção do ficheiro CAO.

Neste domínio, os metadados, marcadores que podem ser introduzidos em todos os ficheiros, estão já no coração dos desafios tanto técnicos, como económicos, do digital, podendo chegar à impressão 3D. Eles permitem, por um lado, identificar a obra, referenciá-la, definir as eventuais limitações e prever a remuneração do seu titular à altura da sua utilização pelo utilizador. Se o seu estabelecimento

carece de aperfeiçoamento, será interessante, tal como preconiza o relatório Lescure<sup>133</sup>, a criação de uma base de dados aberta aos metadados descritivos e jurídicos para as obras existentes, para aquelas já caídas no domínio público, mas ainda mais, para favorecer o fornecimento de metadados aquando da criação da obra. Poderia eventualmente ser encarado um sistema de identificação de objectos originais impressos graças a um ficheiro CAO original que geraria uma contramarca, ou um marcador, sobre o objecto impresso, permitindo não somente informar, mas também garantir ao seu destinatário e utilizador a origem do bem. Tantas pistas de reflexão a encarar e a transformar em aplicação, entre outras, às obras de espírito em causa pelo processo de impressão 3D.

Restam, do mesmo modo, as medidas técnicas de protecção destinadas a impedir ou a limitar as utilizações não autorizadas de obra. Estas medidas técnicas são consideradas eficazes, segundo o artigo L. 331-5 do CPI, “quando uma utilização é controlada pelos titulares de direitos graças à aplicação de um código de acesso, de um processo de protecção tal como a encriptação, ou qualquer outra transformação do objecto da protecção ou de um mecanismo de controlo da cópia que atinge este objectivo de protecção”. Assim, é possível limitar o benefício da excepção para a cópia privada, nas condições previstas pelo artigo L. 331-10 do CPI, pela inserção de uma medida técnica de protecção, sob reserva de que o utilizador seja advertido, tal como o consagrou a *Cour de cassation* no acórdão *Mulholland Drive*<sup>134</sup>. Um pedido de patente<sup>135</sup> para a aplicação destas medidas de protecção foi depositado especificamente para as impressoras 3D. Segundo as reivindicações, este sistema submeteria toda a impressão de objecto em 3D a uma autorização à distância concedida por um servidor que avaliaria se o utilizador respeita a licença do ficheiro CAO protegido que pensava imprimir: serão assim examinados não somente a legalidade da fonte, mas igualmente a questão de saber se o utilizador se conforma à vontade do autor e/ou do titular dos direitos no que respeita ao número de cópias autorizadas ou ainda quanto aos materiais utilizados ou ao formato. Este pedido de patente junta-se, assim, aos sistemas de cunho digital ou digital *fingerprinting*, técnica que consiste em colocar num ficheiro um cunho digital único que permite verificar a existência de direitos e de proibir certas utilizações e cópias



131. C. Le Stanc, *Impression en 3D et propriété intellectuelle*: JCP E 2013, 1446; *Propri. industr.* 2013, alerte 70.

132. JCP PLA, LexisNexis, fasc. 1578, M.-A. Ferry-Fall, 25 oct. 2010

133. Relatório Lescure, 13 mai 2013, propostas 79 e 80

134. Cass 1re. civ., 28 févr. 2006: D. 2006, AJ, p. 784, note J. Daleau; *Comm. com. électr.* 2006, comm. 56, C. Caron; JCP G 2006, II, 10084, note A. Lucas; *RTD com.* 2006, p. 370, obs. F. Pollaud-Dulian.

135. US 8,286,236, *Manufacturing control system* (inventores: Jung et alii) The invention Science Fund, LLC, 9 oct. 2012, permite a inserção no ficheiro CAO de um sistema de controlo permitindo à impressora a verificação dos direitos do utilizador sobre o ficheiro, mas também se as modalidades escolhidas respeitam os direitos do titular sobre o ficheiro em termos de número de cópias, de materiais, etc.

não autorizadas. O principal interesse destas disposições é, para os prestadores tais como Shapeways, Sculpteo ou Thingiverse, o de garantir aos titulares de direitos que os seus ficheiros CAO não serão copiados até ao infinito, nem impressos em 3D sem a sua autorização. Isto permitirá pensar num modelo económico de geometria variável segundo as escolhas do autor e as opções escolhidas, de seguida, pelo utilizador.

Contudo, por um lado, a utilização destas técnicas de protecção coloca a questão da interoperabilidade e da eficácia dos controlos face à habilidade dos *hackers*. A abertura em 2012, no famoso sítio “Pirate Bay”, de uma nova secção de ficheiros denominada “Physibles”, juntando ligações Bit Torrent para os ficheiros CAO destinados a impressoras 3D, constituirá, certamente, uma fonte de conflitos a tal respeito. Por outro lado, trata-se igualmente de colocar a questão da aplicação da remuneração pela cópia privada e da sua eventual modelação em função das medidas técnicas de protecção. Modelação encarada pelo TJUE<sup>136</sup>, mas cujas modalidades de aplicação prática permanecem fluidas nos Estados-membros.

Falta definir, pois, um justo equilíbrio, técnico e jurídico, para que a utilização de obras de espírito no quadro da digitalização e da impressão 3D, satisfaça, da mesma forma, os titulares de direitos de autor e os utilizadores, no respeito das obras, do monopólio e das excepções que o temperam.

Se a impressão 3D respeita, em primeiro lugar, ao direito de autor, o fenómeno põe, igualmente, em jogo os direitos de propriedade industrial, colocando assim, também, um bom número de questões.

A. VIVÈS-ALBERTINI

136. TJUE, 27 juin 2013, processos juntos C-457/11 a 460/11, *VG Wort*: *RLDI* 2013/96, n.º 3179; *RLDI* 2013/96, n.º 3179, obs. L. Costes; *D.* 2013, p. 1680; *Comm. com. élect.* 2013, comm 99, C. Caron: «É permitido ao Estado-membro em causa fazer depender o nível concreto da compensação devida aos titulares dos direitos da aplicação ou não de tais medidas técnicas, a fim de que estes sejam efectivamente encorajados a tomá-las contribuindo, assim, voluntariamente para a correcta aplicação da excepção da cópia privada.»

## Direito de autor

ANTÓNIO H. GASPAR

ADVOGADO

VÍTOR CASTRO ROSA

ADVOGADO

■ Direitos Autor/Conexos – Internet –  
 Providência Cautelar – The Pirate Bay –  
 Prestadores intermediários de serviços em rede  
 – Colisão direitos – Bloqueio acesso a *websites*  
 com conteúdo ilícito

• Tribunal da Propriedade Intelectual  
 2.º Juízo. Proc. n.º153/14.0YHLSB, 169605

CONCLUSÃO-24-02-2015

=CLS=

“Audiogest – Associação Para a Gestão e Distribuição de Direitos” “GEDIPE – Associação para a Gestão de Direitos de Autor, Produtores e Editores”, ambas, Associações de Utilidade Pública, intentaram a presente providência cautelar ao abrigo do disposto no artigo 210-G do CDA-DC, contra: “Ar Telecom – Acessos e Redes de Telecomunicações”, S.A.; “Cabovisão – Televisão por Cabo”, S.A.; “Onitelecom – Infocomunicações”, S.A.; “Pt – Comunicações”, S.A.; “Tmn – Telecomunicações Móveis Nacionais”, S.A.; (esta última, denominada agora “MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia”, S.A.); Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais”, S.A.; “Zon Tv Cabo Açoreana”, S.A.; “Zon Tv Cabo Madeirense”, S.A.; “Zon Tv Cabo Portugal”, S.A.; “Optimus – Comunicações”, S.A. (estas duas últimas, denominadas agora “Nos Comunicações”, S.A.), pedindo que seja decretado o bloqueio de acesso, aos clientes destas, dos domínios e subdomínios do site “The Pirate Bay”, bem como dos seus respetivos IP, Mirrors ou Proxys conhecidos, que exibam aquela página e que identifica, bem como numa sanção pecuniária compulsória no valor de € 1 000,00 por cada dia de violação do decidido.

Para sustentarem as suas pretensões, alegam em síntese que: são associações de gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos, registadas junto do IGAC e que se encontram mandatadas para representar os produtores de fonogramas e videogramas em matéria de cobranças de direitos; as Requeridas são fornecedores de serviços para a Internet, que permitem o acesso à mesma, agregando a ele outros serviços relacionados, tais como, *emails*, “alojamento de sites” ou “blogs”, entre outros; de entre tais conteúdos e serviços *online* que permitem a colocação, difusão e partilha pelos utilizadores dos mesmos, encontra-se o *website* “The Pirate Bay”, alojado em parte incerta, cerca de 35 milhões de usuários em vários países, de onde o utilizador poderá efetuar *downloads* de ficheiros *torrent*; cerca de 63 mil internautas

portugueses visitam, diariamente, o *website* “The Pirate Bay”; através deste *website*, são, de forma habitual e continuada, colocados à disposição do público, tais ficheiros que contêm fonogramas, videogramas e obras cinematográficas e audiovisuais, protegidas por direitos de autor e conexos, cuja gestão pertence às Requerentes, sem qualquer autorização ou pagamento; interpelou as requeridas para cessarem a remover de forma imediata o acesso, dos utilizadores em rede, a tal *website*, nada tendo estas feito.

\*

As requeridas “Cabovisão – Televisão por Cabo”, S.A.; “Onitelecom – Infocomunicações”, S.A.; “Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais”, S.A.; “Nos Comunicações”, S.A.; “Pt – Comunicações”, S.A.; “MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia”, S.A.; “Zon Tv Cabo Açoreana”, S.A.; e, “Zon Tv Cabo Madeirense”, S.A., apresentaram oposição de forma válida, alegando fundamentalmente e no essencial que: na generalidade as partilhas de ficheiros não são ilícitas, não tendo as entidades de alojamento qualquer controlo sobre os conteúdos partilhados, que não são em si alojados pelas mesmas entidades; têm apenas a qualidade de meras prestadoras de serviços de acesso à rede Internet (não incluindo serviços de armazenagem, no caso dos conteúdos em causa); a pretensão das Requerentes é desmesurada, na medida em que iria afetar os serviços de acesso a toda a rede Internet, causar impacto negativo na qualidade da prestação destes serviços, acarretar custos gigantescos na estrutura dos prestadores de acesso à rede em todo o mundo, e reduzir o universo de conteúdos acessíveis em rede; as medidas pedidas são completamente ineficazes, pois os referidos conteúdos muito facilmente serão alojados em outros servidores, ou sob outro endereço IP ou sob outro DNS; não existe um justo equilíbrio entre os direitos de propriedade intelectual, em causa e a liberdade de empresa, o direito de proteção de dados pessoais, a liberdade de receber ou enviar informações e a liberdade de expressão; não existe no estado atual da técnica nenhuma medida de bloqueio que seja completamente eficaz; o barramento de endereços IP barra o acesso não só ao conteúdo de algum *website* visado, como ainda barra o acesso a todos os demais conteúdos e *websites* alojados no mesmo endereço IP, assim podendo abranger conteúdos e *websites* lícitos e reduzindo o número de IP disponíveis para utilização; sobrecarrega a rede e prejudica a respetiva utilização por parte dos internautas em geral; a implementação das medidas em causa envolveria custos muito avultados para as requeridas; os barramentos pretendidos afetam os serviços





consumarem a violação e que estas podem tomar medidas que o evitem, dúvidas não restam da legitimidade destas para serem demandas. Se tal corresponde ou não à verdade já é uma questão de mérito que, em caso negativo, poderá levar à absolvição do pedido e não da instância, como seria o caso da ilegitimidade. O mesmo se diga da legitimidade das requerentes, pois estas arrogam-se representantes dos titulares dos direitos violados e demonstram ser associações constituídas e registadas junto do IGAC, ou seja, de acordo com a sua configuração dos autos têm efetivamente interesse em demandar, não relevando para tal se os factos já alegados ou a prova já efetuada é suficiente para provar o que sustentam, até porque tal só a final se poderá ser cabalmente apreciado.

Assim, de acordo com a relação controvertida tal como é configurada pelas requerentes, não só as mesmas têm interesse em demandar como as requeridas têm interesse em contradizer, pelo que dúvidas não restam que ambas são partes legítimas nos autos, o que se declara.

★

Não existem outras nulidades, exceções ou quaisquer questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa e que cumpra agora conhecer.

★

O litígio em presença resume-se essencialmente às questões; da representatividade das requerentes; da violação dos direitos de propriedade intelectual dos seus representados consubstanciado na partilha e distribuição pela Internet de cópias não autorizadas de fonogramas, videogramas e obras cinematográficas e audiovisuais, protegidas por direitos de autor e conexos, cuja gestão pertence às requerentes; se as medidas peticionadas, a serem aplicadas, não terão eficácia, não se apresentando como proporcionais, pois além dos *sites* visados afetam e prejudicam terceiros e o tráfego normal da Internet e implicam grandes custos para as requeridas, sendo estas as questões que interessa apurar.

★

Fundamentação – Matéria de facto provada:

Face à prova produzida nos autos, decide o Tribunal ao abrigo do disposto nos artigos 295.º, 607.º e 608.º do Código do Processo Civil, tomar como indiciariamente provados os seguintes factos, com interesse para a decisão da causa:

1. A Requerente Audiogest, foi constituída por escritura pública lavrada no 12.º Cartório Notarial de Lisboa, em 26 de novembro de 2002.
2. A Requerente Gedipe, foi constituída por escritura pública lavrada no 16.º Cartório Notarial de Lisboa, em 16 de janeiro de 1998.
3. Ambas Requerentes se encontram registadas na “Inspeção-Geral das Atividades Culturais” (IGAC).
4. A Audiogest é uma entidade de gestão coletiva que se encontra mandatada para representar Produtores Fonográficos/Videográficos em matérias relacionadas com o licenciamento e cobrança de direitos.
5. A Gedipe é uma entidade de gestão coletiva que se encontra mandatada para representar Produtores Cinematográficos, Videográficos e Produtores Independentes de Televisão, em matérias relacionadas com o licenciamento e cobrança de direitos.
6. Nas suas respetivas atividades de licenciamento e cobrança de direitos de autor e conexos, as Requerentes, representam repertório nacional e estrangeiro.

7. No que concerne ao repertório estrangeiro, a sua inclusão decorre do licenciamento a companhias nacionais associadas das Requerentes e dos mandatos de representação às mesmas emitidos por entidades estrangeiras e de acordos celebrados pelas Requerentes com estas e com as suas congéneres estrangeiras.

8. As Requerentes licenciam a utilização por parte dos interessados, da quase totalidade do repertório, quer da música gravada, nacional ou estrangeira, comercializada e utilizada em Portugal, quer de obras cinematográficas e audiovisuais, em todo o mundo, particularmente na área da retransmissão por cabo ou meios similares de retransmissão de programas de televisão.

9. A remuneração cobrada a produtores, artistas, intérpretes e executantes, é dividida entre produtores e artistas, sendo a parcela devida a estes últimos entregue à GDA.

10. As Requeridas são prestadores de serviços de Internet, provedores de acesso (Internet Service Provider – ISP), agregando a ele outros serviços relacionados, tais como, “*emails*”, “alojamento de *sites*” ou “*blogs*”, entre outros, permitindo o acesso e a circulação de conteúdos aos seus clientes.

11. As Requeridas representam mais de 95% do mercado de conexão à Internet em Portugal.

12. De entre tais conteúdos e serviços *online* que permitem a colocação, difusão e partilha pelos utilizadores dos mesmos, encontra-se o *website* “The Pirate Bay”.

13. Este *website* tem cerca de 35 milhões de utilizadores.

14. Sendo o 144.º *website* da Internet mais acedido em termos globais e, em Portugal, é o 57.º *website* mais acedido pelos internautas.

15. O mesmo funciona como um indexador de ficheiros *torrent*, através de um *software* de partilha de conteúdos entre computadores (*software* P2P).

16. O “The Pirate Bay” aloja nos seus servidores pequenos ficheiros apelidados de “*torrents*”, num total de mais de 5 milhões de ficheiros, que funcionam analogamente a “*hiperlinks*”, ou seja, apontam o caminho para onde se encontram os ficheiros propriamente ditos.

17. Na transmissão de ficheiros *peer to peer*, quando o utilizador faz *download*, ou importação de conteúdos, está simultaneamente a fazer o *upload* ou exportação de conteúdos, de outras partes do ficheiro que já transferiu para o seu computador, permitindo assim a todos os utilizadores da rede recolherem partes do ficheiro tendo em vista obtê-lo na sua integralidade.

18. No *website* “The Pirate Bay”, o utilizador poderá efetuar *downloads* de ficheiros *torrent*, mediante uma pesquisa e filtragem do tipo de conteúdo que deseja pesquisar.

19. Da listagem de ficheiros *torrent* disponíveis no *website*, ao utilizador basta selecionar a hiperligação, com o nome do ficheiro *torrent* desejado, e o mesmo é fixado no seu computador, bastando, posteriormente, ao utilizador, para concluir o *download*, abrir o ficheiro *torrent* através de um programa específico disponível na Internet, como indicado no *website* “The Pirate Bay”.

20. Do mesmo modo, o utilizador do mesmo *website* poderá criar um ficheiro *torrent* a partir de um qualquer ficheiro que esteja fixado no seu computador e efetuar o *upload* deste para aquele.
22. No dia 22 de abril de 2014, estavam a ser colocados à disposição do público, fonogramas, nomeadamente:

Música (Álbuns/ <i>Singles</i> )	Artista	Produtora
Nos fiançales France/Portugal	Tony Carreira	Sony Music France
25 anos	Tony Carreira	Farol Música
Essencial	Tony Carreira	Farol Música
O Mesmo de Sempre	Tony Carreira	Farol Música
20 Anos (Best Of 20 Anos de Canções)	Tony Carreira	Espacial
Midnight Memories	One Direction	Sony Music Portugal
Take Me Home	One Direction	Sony Music Portugal
Up all Night	One Direction	Sony Music Portugal
Story of My Life	One Direction	Sony Music Portugal
One Way or Another (Teenage Kicks)	One Direction	Sony Music Portugal
Best Song Ever	One Direction	Sony Music Portugal
What Makes You Beautiful	One Direction	Sony Music Portugal
Kiss You	One Direction	Sony Music Portugal
Live While We're Young	One Direction	Sony Music Portugal
One Thing	One Direction	Sony Music Portugal
The 2nd Law (Deluxe Edition)	Muse	Warner Music Portugal
The 2nd Law	Muse	Warner Music Portugal
Showbiz	Muse	Warner Music Portugal
Origin of Symmetry	Muse	Warner Music Portugal
Absolution	Muse	Warner Music Portugal
Black Holes and Revelations	Muse	Warner Music Portugal
The Resistance	Muse	Warner Music Portugal
Harp	Muse	Warner Music Portugal
Hullabaloo Soundtrack	Muse	Warner Music Portugal
Live at Rome Olympic Stadium	Muse	Warner Music Portugal
The Madness	Muse	Warner Music Portugal

23. E ainda:

Música (Álbuns/ <i>Singles</i> )	Artista	Label	Produtora
Viagens	Pedro Abrunhosa	Polydor	Universal Music Portugal
Tempo	Pedro Abrunhosa	Polydor	Universal Music Portugal
Silêncio	Pedro Abrunhosa	Polydor	Universal Music Portugal
Momento	Pedro Abrunhosa	Polydor	Universal Music Portugal
Luz	Pedro Abrunhosa	Polydor	Universal Music Portugal
Longe	Pedro Abrunhosa	Polydor	Universal Music Portugal
Contramão	Pedro Abrunhosa	Boom Studios	Universal Music Portugal
Eu Estou Aqui (CDS)	Pedro Abrunhosa	Polydor	Universal Music Portugal



24. No dia 10 de abril de 2014, estavam a ser colocadas à disposição do público, obras audiovisuais (filmes), nomeadamente:

Título	Ano	Produtor
Gravidade (“Gravity”)	2013	Esperanto Filmoj
007: Skyfall (“Skyfall”)	2012	Columbia Pictures Industries
12 Anos Escravo (“12 Years a Slave”)	2013	River Road Entertainment
Lovelace	2013	Millennium Films

25. Os produtores fonográficos e cinematográficos referidos em 22., 23. e 24., com exceção da Sony Music France, são associados das Requerentes.
26. A colocação referida em 22., 23. e 24., ocorre sem autorização dos produtores e editores ou dos seus representantes e sem ser paga qualquer remuneração às Requerentes, estando acessível a qualquer utilizador de Internet no nosso país.
27. O “The Pirate Bay” recebe mais de 7 milhões de visitas diárias.
28. Sendo que 0,9% desse tráfego tem origem no nosso país, o que corresponde a cerca de 63 mil internautas portuguesas visitarem, diariamente, o *website* “The Pirate Bay”.
29. Anualmente, mais de 10 milhões de *downloads* são efetuados por internautas portuguesas através de *torrents* procurados e descarregados via “The Pirate Bay”.
30. Em 25 de fevereiro de 2014, as requerentes enviaram às requeridas as cartas cujas cópias constam de fls. 131 a 160 dos autos, nos exatos termos que aí constam.
31. Bloqueado um determinado acesso, tal não impede que os mesmos conteúdos sejam colocados à disposição do público pelas mesmas entidades através de outros sítios, rapidamente divulgados na Internet e localizáveis por motores de busca.
32. As formas de bloqueio de acesso requeridas destinadas a impedir o acesso a sítios na Internet são ultrapassáveis ou contornáveis, de tal forma que os conteúdos ou a informação de um sítio continua a estar acessível.
33. Um cibernauta poder aceder, por exemplo, a uma música com direitos protegidos, não lhe basta uma mera pesquisa no *The Pirate Bay* para obter os conteúdos pretendidos.
34. Este utilizador terá de instalar no seu PC uma aplicação de *Bittorrent* sem a qual não terá acesso aos conteúdos pretendidos, só lhe é normalmente permitido fazer o *download* se, em “troca”, disponibilizar outros (ou o mesmo) conteúdos, ou seja, se fizer *uploads* na rede P2P dos *torrents* e não nos serviços do *The Pirate Bay*.
35. A gama de endereçamento usada pelo *Pirate Bay*, i.e., 194.71.107.0/24 tinha origem no AS51040 que pertence ao *Pirate Bay* (informação retirada do RIPE NCC).
36. Os operadores que dão conectividade ao AS51040 (*Pirate Bay*) eram o AS197595 que pertence ao operador Obenetwork da Suécia e o AS131279 que pertence ao operador Star-KP da Coreia do Norte (informação retirada do RIPE NCC e APNIC), sendo que neste momento, só está ativo o da Obenetwork.
37. Os IP 194.71.107.15; 194.71.107.18; 194.71.107.19; 194.71.107.27; e, 91.121.194.115:82, são geridos pelo *The Pirate Bay* mas disponibilizados pela entidade RIPE NCC – a qual é uma das cinco entidades registadoras da Internet (RIR) que aloca recursos da Internet, presta serviços de registo e atividades de coordenação e suporte ao funcionamento da Internet a nível mundial.
38. A gama de endereçamento 194.71.107.0/24 (onde se incluem os endereços IP identificados na PI) tem origem no AS51040 que pertence ao *Piratpartiet*.
39. Os operadores que forneciam a conectividade, *peering* direto ao *The Pirate Bay*, são os seguintes: Obenetwork AB, operador de origem sueca, com a morada: Box 1342 172 27 Sundbyberg Sweden; Serious Tubes Networks, operador de origem sueca cuja morada se encontra disponível no respetivo *site*; STAR-KP – operador de origem coreana; e, relativamente ao IP 91.121.194.115, o operador francês OVH, sendo que atualmente, só o da Obenetwork se encontra ativo.
40. Os disponibilizadores dos endereços de IP, ou os operadores que prestam serviço de *peering* direto ao *The Pirate Bay*, são os únicos que podem tomar medidas de bloqueio, quanto aos IP, que afete unicamente os *sites* em causa.
41. De forma genérica existem atualmente várias formas de bloqueio, seja através da colocação de Filtros URL, de Bloqueio do IP e/ou através de filtragem de DNS.
42. O cliente que decida fazer algo parecido a um PROXY/VPN (para fora de Portugal), consegue de forma simples aceder e ir buscar os ficheiros para fazer os mesmos *downloads* após a implementação do bloqueio.
43. A aplicação de medidas de bloqueio implicam a afetação de recursos humanos pelos ISP.
44. A imposição dos bloqueios aos IP nos termos requeridos, implicará igualmente o bloqueio de todos os conteúdos de todos os *sites* a ele associados.
45. A filtragem de tráfego de/para os domínios identificados, a ser implementada através de bloqueio dos endereços IP, fará com que se implemente uma filtragem de cerca de 980 domínios, estando a grande maioria deles associados a *sites* sem qualquer ligação a atividade do *The Pirate Bay*.
46. Os sistemas de partilha de ficheiros, também designados usualmente sistemas *peer-to-peer* (P2P), assentam numa arquitetura de rede que permite a comunicação direta entre uma multiplicidade de computadores de idêntico estatuto (*peers*).

47. A adesão a estes sistemas de partilha é feita pela instalação de programas de computador específicos que permitem converter ficheiros de conteúdos num formato comum para fácil e rápida transmissão entre os computadores (*peers*) ligados ao sistema de partilha.
48. Estes sistemas de partilha de ficheiros podem assumir configurações muito distintas, sendo que os atuais assentam numa estrutura descentralizada que dispensa a intervenção de intermediários na própria atividade de partilha dos ficheiros, uma vez que esta é operada diretamente entre os computadores (*peers*) de cada utilizador desse sistema.
49. Os conteúdos a partilhar encontram-se alojados nos próprios computadores (*peers*) dos utilizadores dos sistemas de partilha e são transmitidos diretamente entre esses computadores, não havendo o alojamento desses conteúdos em servidores de qualquer intermediário.
50. Os sistemas de partilha de ficheiros podem e são utilizados, para partilha de conteúdos que não são protegidos por direitos de autor e direitos conexos ou que, sendo protegidos por estes direitos, são disponibilizados com autorização dos seus titulares ou por estes.
51. Os estudos da “Harvard Business School”, intitulado “P2P Impact on Record Music Sales”, cuja tradução se encontra a fls. 696 a 700, refere-se, entre o mais, que: “No caso da música gravada, pelo menos, o enfraquecimento da proteção de PI não aparece como um fator que tenha influenciado marcadamente os proprietários e pode constituir uma forma de reforço de bem-estar através do aumento do consumo” e, nas conclusões do estudo desenvolvido pela “The American Assembly”, intitulado “Media Piracy in Emerging Economies”, cuja tradução se encontra a fls. 708 a 715, refere-se, nomeadamente que: “A cópia e partilha de ficheiros *online* são na sua maioria complementares à aquisição legal, e não fortes substitutos da mesma”.
52. O bloqueamento do acesso aos domínios, subdomínios, *mirrors* ou *proxys* permite que os utilizadores, mesmo sem grandes conhecimentos técnicos, contornem essa medida e continuem a aceder ao conteúdo do *website*, se conhecerem o endereço IP do mesmo ou se alterarem as definições de forma a utilizar outros servidores de DNS, que não sejam geridos pelas Requeridas (por exemplo, utilizando os servidores de DNS da Google).
53. Os próprios fornecedores dos conteúdos em causa conseguem facilmente contornar esse barramento, alterando o DNS ou implementando alterações mínimas no acesso a esse DNS, sendo que estas alterações são rapidamente conhecidas pelos utilizadores, nomeadamente através de motores de pesquisa, como o Google e o Bing, que assim acolherão essas alterações e passarão a aceder aos novos DNS sem qualquer barramento.
54. Com facilidade, embora menor que relativamente aos DNS, é possível contornar os bloqueios dos IP.
55. O barramento de endereços IP barra o acesso não só ao conteúdo de algum *website* visado como ainda barra o acesso a todos os demais conteúdos e *websites* alojados no mesmo endereço IP (o chamado *overblocking effect*).
56. O estudo realizado pelo “Institute for Information Law”, intitulado “File Sharing 2012”, cuja cópia da tradução consta de fls. 793 a 829 concluiu, entre o mais que: “Por outras palavras, o bloqueio não teve qualquer impacto em mais de três quartos dos clientes dos fornecedores de serviço de Internet acima mencionados” (referindo-se ao bloqueio de *The Pirate Bay*, e a dois fornecedores de acesso holandeses).
57. No dia 4 de fevereiro de 2015, os IPs: 194.71.107.15; 194.71.107.18; 194.71.107.19; 194.71.107.27; e, 91.121.194.115:82, já não permitiam o acesso ao *The Pirate Bay*.
58. No mesmo dia, os únicos DNS dos alegados pelas requerentes que ainda permitiam o acesso ao *The Pirate Bay*, diretamente ou através de redirecionamento eram: *thepiratebay.org*; *www.thepiratebay.org*; *thepiratebay.com*; *thepiratebay.net*; *thepiratebay.se*; *piratebay.org*; *piratebay.net*; *www.thepiratebay.com*; *www.thepiratebay.net*; *www.thepiratebay.se*; *ikwilthepiratebay.org*; *www.piratebay.org*; *www.piratebay.net*; *tpb.partipirate.org*; *pirateproxy.net*; *tpb.me*; *kuiken.co*; *dieroschtibay.org*; *bayproxy.org*; *tpb.cryptocloud.ca*; *proxie.co.uk*; *come.in*; *proxybay.net*; *tpb.ninja.so*; *proxy.rickmartensen.nl*; *malaysiabay.org*; *lanunbay.org*; *tpb.dbpotato.net*; *pirateproxy.se*; *pirateshore.org*.
59. A partilha de ficheiros pode ser efetuada na Internet por outras vias ou por outros *sites* de P2P.

Com possível interesse para a decisão da causa não se provou: a existência ou teor do relatório da “TNO” (Organização da Holanda para Pesquisa Científica Aplicada), datado de 26 de junho de 2008; que o número total de *downloads* realizados via “*The Pirate Bay*” esteja atualmente em cerca dos 25 mil milhões; o estudo da MPAA (Motion Picture Association of America) ou seu teor; que o *The Pirate Bay* arrecade mais de 1 milhão e 200 mil coroas suecas em publicidade por ano; que só a entidade RIPE NCC possa poder retirar à *The Pirate Bay* o espaço de endereçamento que lhes atribuiu; que em comparação com os prestadores de serviços de armazenagem, as ferramentas ao dispor dos prestadores de serviços de acesso envolvem custos muito superiores, quer em termos de afetação de recursos humanos quer em termos de recursos materiais e procedimentos envolvidos, e têm impacto no próprio funcionamento da rede e na qualidade dos serviços disponibilizados; que o barramento de endereços IP reduz substancialmente o universo dos conteúdos disponíveis em rede, eliminando endereços IP que não voltarão a ser utilizados; que a implementação dos bloqueios envolva custos avultados ou a dedicação de recursos humanos e materiais substanciais a essa implementação, durante todo o tempo em que se mantivessem tais medidas, obrigando à gestão e manutenção de listas de sítios bloqueados que os sistemas têm de controlar e verificar constantemente, o que sobrecarrega a rede e prejudica a respetiva utilização por parte dos internautas em geral; que a implementação das medidas requeridas exija uma sobrecarga de procedimentos sobre a rede podendo deteriorar a qualidade dos serviços de acesso, atrasando o acesso a determinados conteúdos ou fazendo-os chegar aos utilizadores com menor qualidade de som ou imagem.



Fundamentação de facto:

Estes factos foram considerados provados ou não provados, face à apreciação dos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência, conjugados e concatenados com os documentos juntos aos autos, CD e de fls. 56 a 167, 301 a 419, 422 a 548, 696 a 696 a 779, 785 a 790, 793 a 875, 881 a 1052 e 1282.

Os factos 1 a 7 ficaram desde logo provados com a junção dos documentos de fls. 66 a 68 (Cópias do Diário da República e certidões emitidas pela IGAC). Com efeito, tais documentos confirmam a constituição das requeridas, o seu registo no IGAC bem como o constante nos seus Estatutos, onde constam, designadamente, a prossecução do seu objecto e os seus associados por via directa e através de acordos celebrados separadamente, designadamente, com a AGICOA. Tudo documentos autênticos (os factos de 4 a 7 e ainda os 8, 9 e 11, foram também confirmados pela testemunha António Santos, como mais à frente referiremos).

A testemunha Eduardo Simões, ex-funcionário da Audiogest, e que participou na processo de preparação da apresentação dos presentes autos pelas requerentes, fez uma descrição geral dos procedimentos adotados, tendo ainda, designadamente, confirmado que os produtores mencionados pelas requerentes são efetivamente representados por estas, com a exceção da “Sony-France” bem como que a partilha desses conteúdos causa prejuízos às produtoras.

A testemunha Carlos Eugénio, licenciado em informática e gestão desde 1995, confirmou essencialmente a existência do *site* “The Pirate Bay”, a forma como o mesmo atua e permite a partilha de ficheiros, alguns números envolvidos nesse tipo de partilha, bem como o funcionamento do sistema de “*torrents*”. Confirmou igualmente a forma como são habitualmente colocados à disposição dos internautas ficheiros que permitem a partilha de obras cujos direitos de autor e produtores pertencem a representados pelas requerentes, sem qualquer autorização, entre eles os que constam das listas que as requerentes elaboraram e que, entre outros, estavam a ser disponibilizadas nos dias 10 e 22 de abril de 2014. Referiu ainda que o custo dos eventuais bloqueios dos *sites* não seria significativo, tendo confirmado igualmente que quando participou na referida preparação dos autos, os IP e DNS referidos na PI, permitiam e eram usados para partilha de obras cujos direitos de autor e conexos pertencem a representados das requerentes. Não confirmou no entanto, por não o ter constatado pessoalmente, que a descarga anual de cerca de 10 milhões de *downloads* fossem todas ou essencialmente de obras que carecessem de autorização não concedida pelos seus titulares. De referir que os factos referidos por esta testemunha foram por ela mesmo pessoalmente constatados e que teve um testemunho bastante objetivo.

A testemunha Carmem Pinto, Gestora de Contas da produtora “Universal”, referiu essencialmente a existência de ficheiros de obras de que a “Universal” é produtora à disposição no *Pirate Bay* para partilha, que nunca autorizaram tal partilha, e que constatava tal facto quase todos os meses em buscas que efetua regularmente na Internet. Mais falou sobre os prejuízos que tal partilha causam à produtora e artistas referindo mesmo que, para além doutros fatores, tal teve o resultado de queda do mercado e de a “Universal”

em Portugal, ter passado de 30 funcionários que a empresa tinha, para apenas 20.

A testemunha Nuno Pereira, Advogado e ex-presidente da “ACAPOR”, participou em estudos ativos sobre o *The Pirate Bay* entre 2009-2012. Referiu essencialmente que naquela altura o referido *site* se mantinha sempre no “TOP” dos mais visitados entre o 15.º e o 18.º lugar, aproximadamente, e que as partilhas eram sempre na ordem dos milhões. De realçar o facto mencionado de que no referido *site* determinados filmes eram disponibilizados para partilha ainda antes da sua estreia, e que na loja de aluguer de filmes que a testemunha foi proprietária, os clientes referiam muitas vezes entre eles que já tinham os filmes tirados do “*Pirate Bay*” e assim não os alugavam, o que causaria prejuízos consideráveis não só às produtoras mas a outros negócios, tendo contribuído para a quase extinção daquele tipo de lojas, implicando uma perda de cerca de sete milhões de espetadores nas salas de cinema no nosso país desde 2007.

As testemunhas Luís Pacheco, Engenheiro Eletrotécnico há cerca de 15 anos e funcionário da “Cabovisão”, e Filipe Rebelo, Engenheiro Informático há cerca de 14 anos e funcionário da Onitelecom, confirmaram essencialmente os factos de ordem técnica alegados pelas requeridas Cabovisão/Onitelecom, designadamente a forma de funcionamento do P2P, a identificação dos operadores e entidades que dão suporte ao funcionamento do *Pirate Bay*. De realçar que nenhuma das testemunhas confirmou que os bloqueios tenham grandes despesas de implementação, mas apenas que implicam a afetação de recursos de pessoal. Ficou também claro destes depoimentos que, enquanto o eventual bloqueio de IP bloqueia igualmente todos os *sites* a ele associados, que conforme foi referido chegam a estar associados a um IP cerca de 80 *sites* diferentes de ordem tão diversa como religiosos, comerciais entre outros (sendo esta a normalidade dos casos uma vez que os detentores dos IP, tentam aproveitar ao máximo as capacidades dos mesmos) por seu turno, o bloqueio de DNS apenas bloqueia o *site* em causa. Também foi referido que o bloqueio, mesmo pelas RR. Cabovisão/Onitelecom, tanto pode ser efetuado pelos IP como pelos DNS. Foi ainda confirmado a facilidade com que os internautas podem aceder aos mesmos conteúdos mesmo após os bloqueios (menos fácil quando se trata de IP), contornando os *sites* ou IP bloqueados e acedendo por outros. Noutra vertente, a testemunha Filipe afirmou que os IP cujo bloqueio se pede nos autos já não estão ativos para o *The Pirate Bay*, havendo notícias dos servidores terem sido apreendidos pelas autoridades suecas, sendo que dos DNS em causa nos autos apenas 30 se mantêm ativos, tendo exibido uma lista com os mesmos. Também só pode confirmar como estando ainda em funcionamento atualmente, o servidor da Obnetwork. O Tribunal determinou a junção aos autos duma lista que a testemunha tinha elaborado relativa aos DNS ainda ativos no dia 4 passado, pelas 17h00. (As requerentes, após prazo concedido para o efeito, aceitaram que efetivamente o referido pela testemunha correspondia à verdade.)

A testemunha António Santos, Diretor-geral da requerente Gedipe, entre o mais, confirmou os factos relativos às requerentes quanto às suas atividades e modo de atuação, confirmando desde logo o constante nos factos 4, 5, 6, 7, 8 e 9, bem como o 11, pois tal é o que consta no *site* da



ANACOM «Efetivamente, é isso que consta relativamente à análise das quotas de mercado em Portugal efetuada pela ANACOM (<http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1339156#.VNzvuWOa3IU>)». Referiu-se ainda à livre partilha de ficheiros sujeitos a autorização das requerentes através do *The Pirate Bay*, sem qualquer autorização dos titulares, tendo confirmado os factos 24, 25 e 26, estes últimos apenas quanto ao facto 24 concerne. Referiu-se ainda ao prejuízo que a partilha não autorizada de obras causa aos seus representados, com perdas da ordem dos 50% no que aos filmes diz respeito. Embora reconhecesse a intervenção de outros fatores a testemunha sustentou que a partilha ilegal tem grande influência em tais prejuízos.

A testemunha Pedro Inácio, Engenheiro informático na “PT”, referiu-se à alegada “poluição” de ficheiros, embora nada de muito concreto soubesse, confirmando entre o mais a forma de funcionamento dos sistemas P2P, bem como se referiu à facilidade dos utilizadores e fornecedores de conteúdos de contornar as medidas de bloqueio passando a aceder aos conteúdos por outros IP ou outros DNS. Não confirmou a existência de quaisquer custos adicionais para os ISP ou dificuldades técnicas especiais na execução dos bloqueios que não a afetação de funcionário para tal, que demorará cerca de 2/3 minutos para bloquear cada DNS. Quanto ao impacto dos bloqueios na rede, embora a testemunha tenha inicialmente referido que existiria um impacto negativo, acabou por referir que o mesmo, a existir, seria num atraso no acesso de alguns milissegundos e ainda assim no caso de bloqueios na ordem dos milhares de *sites* (foi aliás a mesma posição da testemunha seguinte, também da “PT”). «Aproveitamos para abordar desde já aqui a nossa posição relativamente a esta questão. Ora face às explicações dadas ficou claro que só poderá existir algum impacto negativo na rede se os bloqueios forem de grande grandeza e ainda assim será um impacto na ordem de atraso de resposta na ordem dos milissegundos. Ficámos cientes que este possível impacto nunca decorrerá dos bloqueios aqui em causa, mas, quando muito, apenas no caso de sucessivas determinações de bloqueio na ordem dos muitos milhares, não atingindo os aqui em causa qualquer relevância negativa no funcionamento da rede. Foi esta aliás a opinião dos restantes técnicos ouvidos que não referiram qualquer impacto na rede derivado de quaisquer bloqueios (além da testemunha da “NOS”, Zeferino que apenas referiu um impacto temporário e muito limitado e apenas no caso de alguns servidores da sua empresa que ainda usam determinada tecnologia que precisarão de ser reiniciados, mas que face à configuração do sistema, o máximo de atraso de acesso – temporário –, será de um segundo. Mas nos servidores que não necessitam de reiniciar, não existe qualquer impacto). Assim, só os técnicos da “PT” referiram algum possível impacto na ordem dos milissegundos no acesso à rede, mas ainda assim, só em caso de bloqueios da ordem dos milhares ainda que de forma sucessiva. Face ao que ficou dito concluímos que os bloqueios aqui em causa nos autos (que agora se reduzem a cerca de 30), não têm qualquer impacto na rede e mesmo em grande número terão quando muito um impacto desprezível.» A testemunha referiu-se ainda ao possível efeito dos bloqueios dos IP e DNS, tendo referido que também o bloqueio de DNS pode bloquear outros *sites* que hipoteticamente estejam em subdomínios eventualmente associados

ao cujo bloqueio se requer nos autos e que podem nada ter a ver com o *Pirate Bay* (no mesmo o sentido também foi a outra testemunha da “PT” Antónia), mas, de concreto, nenhuma das testemunhas soube dizer sequer se os referidos domínios têm algum subdomínio associado e muito menos que esses eventuais subdomínios nada tenham mesmo a ver com o *Pirate Bay*. Mesmo a existir algum efeito nesse campo, foi clarificado pelas testemunhas, que o mesmo seria muito menor que o efeito em *sites* terceiros no caso de bloqueio de IPs. «Não ficámos no entanto convencidos do eventual impacto referido em *sites* terceiros com bloqueios de DNS diversos. Com efeito, as afirmações em causa referem-se apenas a casos eventuais e hipotéticos sem qualquer concretização e, por outro lado, contraria as afirmações dos restantes técnicos (vejam-se os depoimentos de Luís Pacheco, Engenheiro eletrotécnico e Filipe Rebelo, Engenheiro informático nos quais confirmaram que o bloqueio de DNS apenas bloqueava os DNS indicados e não outros *sites*). Assim, ainda que se aceite o afirmado pelas testemunhas da “PT”, a possibilidade será tão remota que nem foi configurada pelas restantes testemunhas.»

Para além do que já se referiu sobre a testemunha Antónia, técnica de informática, a mesma ainda confirmou que efetivamente, os DNS constantes da lista já junta aos autos na audiência, quer diretamente quer por redirecionamento, ligam ao *The Pirate Bay*.

A testemunha Zeferino, técnico de informática da “NOS”, também para além do que já foi referido, pronunciou-se sobre a facilidade de contornar as medidas de bloqueio, mas não que os bloqueios impliquem qualquer ação de manutenção, sendo antes um ato instantâneo e duradouro.

Todas as testemunhas tiveram depoimentos seguros, coerentes e objetivos, demonstrando conhecimento direto e efetivo quanto aos factos de que tinham conhecimento, pelo que o tribunal lhes atribuiu credibilidade.

Quanto aos factos não provados nenhuma prova foi produzida sobre os mesmos, nem as testemunhas sobre eles se pronunciaram ou confirmaram, nem foi possível extrair a confirmação dos mesmos dos documentos apresentados.

Os restantes “factos” não considerados são meras conclusões, matéria de direito, ou que não têm qualquer interesse para a decisão da causa.

Teve-se em conta que em sede de procedimento cautelar, a apreciação assenta apenas num juízo de verosimilhança pois, para a sua apreciação o tribunal “não se baseia sobre a certeza do direito do requerente, mas apenas sobre uma probabilidade séria da existência desse direito *fumus boni iuris; summaria cognitio*; não verdadeira prova, mas simples justificação” – *Manuel de Andrade* – Noções Elementares de Processo Civil, reimp., p. 9).

\*\*\*\*\*

Análise dos factos – subsunção ao direito<sup>3</sup>:

Conforme se constata a providência é requerida ao abrigo das normas especiais do Código do Direito de Autor

3. Todos os *sites* mencionados na fundamentação foram consultados ou reconsultados entre 11 e 20 de fevereiro de 2015.

(DL n.º 16/2008, de 1/04 – republicação). Dispõe o n.º 1 do artigo 210.º-G deste diploma: “Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de autor ou dos direitos conexos, pode o tribunal, a pedido do requerente, decretar as providências adequadas a: a) Inibir qualquer violação iminente; ou b) Proibir a continuação da violação.” No restante que não estiver especialmente regulado nesta lei rege o regime previsto no Código do Processo Civil (artigo 211.º-B do mesmo código). O n.º 2 do mesmo preceito legal estatui que o requerente deve demonstrar que é titular de direito de autor ou de direitos conexos, ou que está autorizado a utilizá-los, e que se verifica ou está iminente uma violação. Por seu turno, o artigo 210.º-H, n.º 2, do CDADC estabelece que “sempre que haja violação, atual ou iminente, de direitos de autor ou de direitos conexos, pode o tribunal, a pedido do interessado, ordenar a apreensão dos bens que suspeite violarem esses direitos, bem como dos instrumentos que sirvam essencialmente para a prática do ilícito”, sendo que o seu n.º 3 prescreve que, para efeitos do disposto naquele n.º 2, o tribunal exige que o requerente forneça todos os elementos de prova razoavelmente disponíveis para demonstrar que é titular do direito de autor ou dos direitos conexos, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação.

Os procedimentos cautelares não especificados previstos nos artigos 362.º ss. do Código do Processo Civil, dependem da concorrência dos seguintes pressupostos: 1. *Pressupostos positivos*: a) *Fumus boni iuris* – aparência do direito, i.e., probabilidade séria da existência do direito invocado pela requerente; b) *Periculum in mora* – fundado receio de que, na pendência de uma ação, esse direito sofra lesão grave e de difícil reparação; c) Adequação da providência requerida à situação de lesão iminente; d) Inaplicabilidade de qualquer uma das outras providências cautelares previstas no CPC. 2. *Um requisito negativo*: a) prejuízo resultante da providência não seja superior ao dano que com ela se pretende evitar (cf. Ac. da RL de 19/07/2010, proc. 5387/09.7TVLSB.L1-2 em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt)). No entanto, conforme se refere ainda no referido aresto, tem sido entendimento jurisprudencial pacífico, no âmbito do procedimento cautelar não especificado previsto agora no artigo 362.º do CPC, visa-se assegurar a efetividade de direitos ameaçados. Ao invés, as providências cautelares previstas no artigo 210.º-G do Código de Direitos de Autor e de Direitos Conexos visam duas situações diferenciadas. Por um lado, a violação de direito de autor ou de direitos conexos, estando, portanto, já concretizada a lesão desse direito. Por outro lado, situação em que não ocorreu ainda a lesão, mas existe o fundado receio da ocorrência de lesão grave e dificilmente reparável desse direito de autor ou de direitos conexos. Vejam-se ainda os Acs. da RC de 09/12/2008 (proc. 3419/08.5TBVIS.C1); de 17/11/2009 (proc. 1201/09.1TBMRGR.C1) e da RL de 10/02/2009 (proc. 2974/2008.4TVLSB.L1-7), todos em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt). No caso em apreço, estamos perante um procedimento cautelar concretamente previsto no artigo 210.º-G, do CDADC. Trata-se de matéria que resulta da transposição para o ordenamento jurídico nacional da Diretiva 2004/48/CE (comumente conhecida por “Directiva Enforcement”), que se destinou a harmonizar as medidas relativamente à aplicação efetiva dos direitos de propriedade

intelectual na UE (artigo 9.º), assegurando e reforçando a proteção dos direitos de autor e conexos.

Face a esta conjugação de normas, a presente providência depende então genericamente de dois ou três requisitos (conforme a lesão já se estar a concretizar ou tal ainda não tenha ocorrido): a titularidade do requerente de um direito de propriedade intelectual; a violação efetiva ou iminente desse direito; e que essa violação seja suscetível de causar lesão grave e dificilmente reparável. Da referida conjugação das disposições legais se retira que no caso vertente o legislador dispensou a necessidade de verificação do fundado receio de ocorrência de lesão grave e dificilmente reparável, uma vez que estamos perante um caso em que a lesão já se concretizou ou está a ser concretizada, mantendo-se apenas o terceiro requisito para o caso da lesão ainda não se ter verificado. “[...] em situações de lesão já concretizada, o decretamento das medidas cautelares não depende da apreciação da sua gravidade ou das dificuldades da sua reparação” (Ac. da RL de 10/02/2009, proc. 2974/2008.4TVLSB.L1-7, em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt)). “Presumindo-se que o legislador se expressou em termos gramaticalmente correctos, não existe modo de fazer depender o acesso às medidas cautelares comuns, em situações de violação já verificada, da especial qualificação dos danos causados, o desdobramento do referido preceito acaba por revelar que as providências cautelares podem ser decretadas” (A. S. Abrantes Galdes – Tutela Cautelar da Propriedade Intelectual, CEJ)<sup>4</sup>. “O disposto no art. 387.º, n.º 2, do CPC, que estabelece, para efeitos do indeferimento da providência, a ponderação dos prejuízos que a providência pode determinar na esfera do requerido, não se aplica ao procedimento cautelar que especificamente tutela os direitos de propriedade intelectual”<sup>5</sup>. Trata-se de uma conclusão que se encontra muito bem fundamentada no referido escrito e que aqui nos dispensamos de repetir.

As requerentes vêm alegar que representam os titulares dos direitos e que os mesmos estão a ser violados, sendo que para tal são utilizados os serviços disponibilizados pelas requeridas. Ora, tenha-se em conta de que os direitos de autor são desde logo protegidos pela nossa lei fundamental (artigo 42.º, n.ºs 1 e 2, da CRP), estando consagrada e defendida “a criação intelectual, artística e científica, compreendendo o direito à invenção, produção e divulgação da obra literária ou artística, incluindo a protecção legal dos direitos de autor”. A lei ordinária desenvolve tal protecção, nomeadamente, no CDAC. Determina-se assim nos n.ºs 1, 4 e 5 do artigo 176.º do CDADC que: “As prestações dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e de videogramas e dos organismos de radiodifusão são protegidas nos termos deste título. [...] Fonograma é o registo resultante da fixação, em suporte material, de sons provenientes de uma prestação ou de outros sons, ou de uma representação de sons. Videograma é o registo resultante da fixação, em suporte material, de imagens, acompanhadas ou não de sons,

4. <http://www.trl.mj.pt/PDF/Procedimentos%20cautelares%20em%20direitos%20de%20propriedade%20industrial%20e%20direitos%20de%20autor.pdf>.

5. *Idem*, pp. 25/26.



bem como a cópia de obras cinematográficas ou audiovisuais.” Decorre ainda do artigo 184.º, n.º 2 e 3, do CDADC, que “Carecem também de autorização do produtor do fonograma ou do videograma a difusão por qualquer meio, a execução pública dos mesmos e a colocação à disposição do público, por fio ou sem fio, por forma a que sejam acessíveis a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido. Quando um fonograma ou videograma editado comercialmente, ou uma reprodução dos mesmos, for utilizado por qualquer forma de comunicação pública, o utilizador pagará ao produtor e aos artistas intérpretes ou executantes uma remuneração equitativa, que será dividida entre eles em partes iguais, salvo acordo em contrário.”

Noutra vertente, estabelece o artigo 72.º do mesmo código que: “Os poderes relativos à gestão do direito de autor podem ser exercidos pelo seu titular ou por intermédio de representante deste devidamente habilitado”, mencionando-se no artigo 73.º que “1. As associações e organismos nacionais ou estrangeiros constituídos para gestão do direito de autor desempenham essa função como representantes dos respectivos titulares, resultando a representação da simples qualidade de sócio ou aderente ou da inscrição como beneficiário dos respectivos serviços. 2. As associações ou organismos referidos no n.º 1 têm capacidade judiciária para intervir civil e criminalmente em defesa dos interesses e direitos legítimos dos seus representados em matéria de direito de autor, sem prejuízo da intervenção de mandatário expressamente constituído pelos interessados” (destacado nosso). Embora tratando-se de disposição legal destinada aos autores, a mesma é plenamente aplicável aos titulares dos direitos conexos, por se tratar de forma de exercício dos direitos. Com efeito, tal decorre diretamente do disposto no artigo 192.º do CDAC: “As disposições sobre os modos de exercício dos direitos de autor aplicam-se no que couber aos modos de exercício dos direitos conexos.” Aliás, só assim se pode compreender o facto da Lei n.º 60/98, de 1/09, se referir expressamente às “entidades legalmente existentes que representam os autores, os artistas intérpretes ou executantes, os editores, os produtores fonográficos e os videográficos” (artigo 5.º, n.º 1), ou a referência da Lei n.º 83/2001 a “atribuições das entidades de gestão colectiva do direito de autor e dos direitos conexos, adiante designadas por entidades” (artigo 1.º), pelo que não se vislumbra qualquer outra interpretação possível.

Ora, quanto à probabilidade séria da existência do direito das requerentes, ela mostra-se clara de acordo com os factos provados. Com efeito, as requerentes representam e estão mandatadas para licenciar grande parte do repertório, quer da música gravada, nacional ou estrangeira, comercializada e utilizada em Portugal, bem como das obras cinematográficas e audiovisuais, onde se incluem os produtores cinematográficos, fonográficos, videográficos e os produtores independentes de televisão, em matérias relacionadas com o licenciamento e cobrança de direitos, estando devidamente registadas junto do IGAC. Por outro lado, pelo menos várias destas obras estão a ser disponibilizadas livremente na Internet para quem pretender efetuar o respetivo *download* (existindo sempre alguém que faça o correspondente *upload*), ficando assim com as referidas obras sem obter qualquer autorização ou pagar qualquer remuneração aos titulares dos direitos das mesmas e, conforme decorre dos

artigos 178.º e 184.º do CDADC, o licenciamento ou autorização é exigido nas situações como aquela que nos ocupa, conforme decorre, nomeadamente, do n.º 4 do artigo 184.º acima mencionado.

A reprodução em causa “[...] obtenção de cópias de uma fixação, direta ou indireta, temporária ou permanente, por quaisquer meios e sob qualquer forma, no todo ou em parte dessa fixação” (n.º 7 do artigo 176.º do CDADC), é manifestamente “pública”. Com efeito, a redação dos artigos 178.º, n.º 1, e 184.º, n.º 2, do CDADC, foi introduzida pela Lei n.º 50/04, de 24 de agosto, a qual transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação. No artigo desta Diretiva refere-se desde logo que “Os Estados-Membros devem prever a favor dos autores o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer comunicação ao público das suas obras, por fio ou sem fio, incluindo a sua colocação à disposição do público por forma a torná-las acessíveis a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido [...]”. “Os Estados-Membros devem prever que os artistas intérpretes ou executantes tenham o direito exclusivo de permitir ou proibir a fixação das suas prestações [...] Os Estados-Membros devem prever um direito que garanta, não só o pagamento de uma remuneração equitativa única pelos utilizadores que usem fonogramas publicados com fins comerciais ou suas reproduções em emissões radiodifundidas por ondas radioelétricas ou em qualquer tipo de comunicações ao público, mas também a partilha de tal remuneração pelos artistas intérpretes ou executantes e pelos produtores dos fonogramas assim utilizados” (artigos 7.º e 8.º da Diretiva n.º 2006/115/CE). No caso em apreço as obras são efetivamente colocadas acessíveis a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido através dum processo técnico sendo que qualquer pessoa tem acesso desde que tenha uma ligação à Internet e, como é consabido, a acessibilidade na Internet é disponibilizada a muitos milhões de pessoas de forma indiscriminada. Não se vê assim como defender que a partilha em causa se trata de um uso privado, não assumindo qualquer relevância o facto dos ficheiros que contêm as obras não se encontrarem armazenados em servidores mas sim em computadores pessoais dos concretos divulgadores. Aliás, essa acessibilidade só é possível utilizando os programas que se encontram nos referidos servidores. “Ora, esse efeito preventivo pressupõe que os titulares de um direito de autor ou de um direito conexo possam reagir sem terem de provar que os clientes de um fornecedor de acesso à Internet efetivamente consultam material protegido, colocado à disposição do público sem o consentimento dos referidos titulares [...] deve concluir-se que um ato de colocação à disposição do público de material protegido num sítio da Internet sem o consentimento dos titulares dos respetivos direitos viola os direitos de autor e os direitos conexos” (Ac. do TJUE, proferido no Processo C-314/12, de 27/03/2014, cit.)<sup>6</sup>.

6. No mesmo sentido, v.g.: Menezes Leitão – *Direito de Autor*, 2011, p. 347.



Por outro lado, as requerentes têm como objeto a gestão dos direitos patrimoniais que lhes sejam confiados em relação a todas ou a algumas categorias de obras, prestações e outros bens protegidos (Lei n.º 83/2001), estando tendo a sua constituição e Estatutos sido publicados no *Diário da República* e estando devidamente registados junto do IGAC (artigo 74.º, do CDADC), pelo que se encontram legitimadas, nos termos dos respectivos estatutos e da lei aplicável, a exercer os direitos confiados à sua gestão e a exigir o seu efetivo cumprimento por parte de terceiros, mediante o recurso às vias administrativas e judiciais (artigos 3.º, 6.º e 9.º da referida Lei).

Apesar do que se demonstrou, haverá ainda que ponderar se as medidas preconizadas, face à sua natureza, são adequadas, equilibradas ou proporcionais à defesa dos direitos em causa, ou mesmo se são eficazes. Com efeito, as medidas a adotar deverão sempre estar condicionadas a um justo equilíbrio, proporcionalidade e a garantir os direitos dos outros utilizadores legítimos da Internet, bem como, tecnicamente possíveis e que não representem um sacrifício desproporcionado para os operadores de acesso da Internet. Com efeito, desde logo na Diretiva n.º 2000/31/CE, de 8/06/2000 (do Parlamento e do Conselho), relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno (Diretiva sobre Comércio Eletrónico), já se estabelece que a mesma “é complementar da legislação comunitária aplicável aos serviços da sociedade da informação, sem prejuízo do nível de proteção, designadamente da saúde pública e dos interesses dos consumidores, tal como consta dos atos comunitários e da legislação nacional de aplicação destes, na medida em que não restrinjam a liberdade de prestação de serviços da sociedade da informação” (n.º 3 do artigo 1.º). É assim que conforme já se decidiu no Ac. do TJ (UE), de 29/01/2008, processo C-275/06<sup>7</sup>, no qual se apreciava a violação de direitos de autor através da Internet “[...] Porém, o direito comunitário exige que os referidos Estados, na transposição dessas diretivas, zelem porque seja seguida uma interpretação das mesmas que permita assegurar o justo equilíbrio entre os direitos fundamentais protegidos pela ordem jurídica comunitária. Seguidamente, na execução das medidas de transposição dessas diretivas, compete às autoridades e aos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros não só interpretar o seu direito nacional em conformidade com essas mesmas diretivas mas também seguir uma interpretação destas que não entre em conflito com os referidos direitos fundamentais ou com os outros princípios gerais do direito comunitário, como o princípio da proporcionalidade”. Noutra decisão o TJUE<sup>8</sup> deixou claro que apesar de ser conforme ao direito comunitário o decretamento de medidas que tentem impedir a violação de direitos de propriedade intelectual, as mesmas apenas poderão ser tomadas “[...] desde que, por um lado, as medidas tomadas não impeçam desnecessariamente os utilizadores da Internet de acederem licitamente às informações disponíveis e, por outro, essas medidas tenham o efeito de impedir ou, pelo menos, de tornar dificilmente realizáveis as consultas não autorizadas de material protegido e de desencorajar seriamente os utilizadores da Internet que recorrem aos serviços do destinatário dessa mesma injunção de consultar esse material, colocado à sua disposição em violação do direito

da propriedade intelectual [...]”. Neste aresto também se defende que quaisquer medidas a implementar pelos fornecedores de acesso não deverão ser concretamente impostas aos mesmos mas sim ser por eles escolhidas dentro das mais adequadas a tentar impedir a violação sem prejudicar os restantes utentes ou a liberdade de circulação dos restantes conteúdos, ou seja, tomar as medidas mais equilibradas dentro do estado da técnica adequado aos seus sistemas de funcionamento e que tenham sempre em conta a eficácia, a adequação e o equilíbrio das mesmas tendo em conta e ponderando os direitos de terceiros<sup>9</sup>.

No caso vertente, as requerentes pretendem determinar medidas técnicas concretas com vista ao impedimento de acesso aos clientes das requeridas dos *sites* em causa com o bloqueio, dos domínios e subdomínios, bem como dos seus respetivos IP, Mirrors ou Proxys. No entanto, como as requeridas (ISP) são demandadas nos presentes autos, a questão das medidas concretas peticionadas foi alvo de contraditório com as mesmas que sobre elas puderam pronunciar-se e se pronunciaram efetivamente, pelo que no nosso caso nada obsta a que sejam concretizadas as medidas a aplicar. As três técnicas mais comumente usadas para estes bloqueios são: através dos referidos domínios (Domain Name System – DNS – *v.g.*, *berkeley.com*); através dos referidos endereços de IP (Internet Protocol – *v.g.*, 10.16.250.206); e, através do URL (Uniform Resource Locator – *v.g.*, <http://www.berkeley.com>). Existe outra técnica independente que consiste na inspeção de pacotes (leve ou profunda) que permite examinar a rede com mais detalhe, podendo a profunda ser usada igualmente para efetuar o bloqueio de URL, conhecido como um método híbrido “DPI-based URL blocking”, tendo esta, no entanto, custos superiores às primeiras<sup>10</sup>.

Conforme se provou os IP além de suportarem os *sites* em causa também suportam vários outros *sites* completamente legítimos e de diversa índole, nomeadamente, comerciais ou religiosos, podendo chegar a suportar cerca de 80 *sites* diferentes cada IP. No caso em apreço estão em causa as redes de partilha baseadas em tecnologia denominada P2P. Uma rede *peer-to-peer* é um meio transparente de troca de conteúdos, independente, descentralizado e munido de

7. <http://curia.europa.eu>.

8. Processo C-314/12, de 27/03/2014, *cit.* Aqui estava exatamente em causa um *site* da Internet que colocava obras cinematográficas à disposição do público, sem o consentimento dos titulares de um direito conexo com o direito de autor e um despacho judicial, proferido contra um fornecedor de acesso à Internet, de proibição de facultar aos seus clientes o acesso a um *sítio* da Internet (referências constantes dos descritores do próprio aresto).

9. (sublinhado nosso). Trata-se de questão que até agora tem merecido decisões divergentes entre diversos países da UE, podendo consultar-se a referência a várias delas, por exemplo, no Reino Unido, na Bélgica, Áustria e Dinamarca, em: Dr Faye Fangfei Wang, *op. cit. infra*, pp. 8 ss.

10. Cf. Dr Faye Fangfei Wang, Senior Lecturer in Law Brunel University, London - *Site-blocking Orders in the EU: Justifications and Feasibility*, pg. 1/2; 14th Annual Intellectual Property Scholars Conference (IPSC), Boalt Hall School of Law, University of California, Berkeley, August 7-8, 2014. Disponível em [https://www.law.berkeley.edu/files/Wang\\_Faye\\_Fangfei\\_IPSC\\_paper\\_2014.pdf](https://www.law.berkeley.edu/files/Wang_Faye_Fangfei_IPSC_paper_2014.pdf) (tradução livre nossa).

funções de busca e de descarga avançadas<sup>11</sup>, ou uma partilha de ficheiros informáticos resultante de uma ligação em rede de vários computadores pessoais, a qual dispensa a ligação a um servidor central em virtude de aproveitar a memória, a velocidade e os recursos de todos os computadores ligados em rede. A circunstância quanto ao bloqueio de *sites* legítimos é, quanto a nós, de extrema importância uma vez que atinge a livre partilha de informação legítima sendo que a Internet é hoje o principal veículo de partilha de ideias e de afirmação e garantia do direito universal de liberdade de expressão. O Conselho da União Europeia já estabeleceu linhas de orientação relativamente a esta questão nas quais se refere expressamente<sup>12</sup> ao confronto entre a liberdade de expressão na Internet e os direitos de autor “Restringir a liberdade de expressão, a fim de proteger os direitos de propriedade intelectual: Bloqueio o acesso a *sites* com base na proteção de direitos autorais pode constituir uma desproporcional restrição da liberdade de opinião e de expressão [...]” devem ser previstos por lei, clara e acessível a todos (princípio da segurança jurídica, previsibilidade e transparência); devem seguir um dos fins de para proteger os direitos ou a reputação das demais pessoas, a segurança nacional, a ordem pública ou saúde pública ou moral (princípio da legitimidade); devem ser comprovadamente como necessário e usando os meios menos restritivos e necessários condizentes com o objetivo (princípios da necessidade e da proporcionalidade)<sup>13</sup>. Trata-se aliás do desenvolvimento do que já se encontra estabelecido na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia<sup>14</sup>, em matéria de proteção dos direitos individuais de liberdade, privacidade, proteção dos dados pessoais e da liberdade de expressão e informação (artigos 6.º, 7.º, 8.º e 11.º), devendo qualquer restrição ter sempre em conta estes valores, a necessidade e a proporcionalidade (artigo 52.º da Carta). Também o Tribunal dos Direitos do Homem já se pronunciou sobre as medidas de bloqueio de acesso à Internet que acabem por atingir terceiros, no sentido em que qualquer bloqueio terá de ter em conta os direitos dos restantes usuários, mesmo num caso de prática de crimes através da Internet, como era o caso em apreciação “Os tribunais devem ter em conta o facto de que tal medida tornaria grandes quantidades de informação inacessível, afetando diretamente os direitos de usuários de Internet e ter um efeito colateral significativo”<sup>15</sup> (haverá também que ter sempre presente o artigo 19.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem)<sup>16</sup>.

No processo C-70/10, de 24/11/201117, o TJUE decidiu que à luz das exigências resultantes da proteção dos direitos fundamentais aplicáveis, a legislação europeia deve ser interpretada no sentido de que se opõe a uma medida inibitória que ordena a um fornecedor de acesso à Internet a instalação de um sistema de filtragem de todas as comunicações eletrônicas que transitam pelos seus serviços, nomeadamente através da utilização de *software* «peer-to-peer», que se aplica indistintamente a toda a sua clientela com carácter preventivo, exclusivamente a expensas suas, e sem limitação no tempo, capaz de identificar na rede desse fornecedor a circulação de ficheiros eletrônicos que contenham uma obra musical, cinematográfica ou audiovisual sobre a qual o requerente alega ser titular de direitos de propriedade intelectual, com o objetivo de bloquear a transferência de ficheiros cujo intercâmbio viole direitos de autor. Neste

âmbito, entre o mais, pode-se consultar a “Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e a Internet”, tomada por várias organizações internacionais – a ONU, a OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), OAS (Organization of American States) e, ACHPR (African Commission on Human and Peoples’ Rights) –, na qual se estabeleceu que as medidas de bloqueio de *sites* da Internet são equivalentes à proibição de um jornal ou emissora só se justificando em casos de muita gravidade como a proteção contra o abuso sexual de crianças “O bloqueio obrigatório de *sites* inteiros, endereços IP, portas, protocolos de rede ou tipos de usos (como as redes sociais) é uma medida extrema – análoga à proibição de um jornal ou emissora – que só pode ser justificada, em conformidade com padrões internacionais, por exemplo, sempre que necessário para proteger as crianças contra o abuso sexual”<sup>18</sup>.

O bloqueio de nomes de domínio ou a suspensão de *sites* é uma medida extrema, muito problemática do ponto de vista dos direitos humanos. As principais preocupações quanto à compatibilidade destas medidas com as normas de direitos humanos incluem o carácter desproporcionado destas medidas: enquanto tais medidas podem ter um objetivo legítimo, por exemplo para proteger as crianças e os menores, acaba por levar muitas vezes ao bloqueio de conteúdo legítimo<sup>19</sup>. O bloqueio dos *sites* através de ações sobre os

11. Descrição efetuada pelo perito no Caso C-70/10 do TJUE (Conclusões do Advogado Geral de 14/04/2011). <http://curia.europa.eu> (descrição alternativa à que se deram como provadas).

12. Menezes Leitão – *Direito de Autor*, 2011, p. 346.

13. Cf. Council of the European Union – *EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline*; Foreign Affairs, Council meeting, Brussels, 12 May 2014 (tradução livre nossa). Disponível em: [http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu\\_human\\_rights\\_guidelines\\_on\\_freedom\\_of\\_expression\\_online\\_and\\_offline\\_en.pdf](http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf).

14. Jornal Oficial C 83/391, de 30/03/2010. Também disponível em: <http://eur-lex.europa.eu>.

15. Press Release, issued by the Registrar of the Court: ECHR 458 (2012)

18. 12.2012, (tradução livre nossa), disponível em: <http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fweb%2Fservices%2Fcontent%2Fpdf%2F003-4202780-4985142&ei=Is-IVJuK&sig=U63sgZgL&usq=AFQjCNElsry4 AkhTqoZfWBUfjQmLUCEZIA>.

16. “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.” Este artigo tem de ser sempre interpretado de forma restritiva no que concerne às suas eventuais limitações perante outros direitos (Human Rights Committee, Draft General Comment No. 34, U.N. Doc. CCPR/C/GC/34/CRP.2 (2010).

17. <http://curia.europa.eu>.

18. Nesta Declaração também se reconhece o valor do acesso à Internet como valor da liberdade de expressão “A concretização do direito à liberdade de expressão impõe uma obrigação aos Estados para promover o acesso universal à Internet. O acesso à Internet também é necessário para promover o respeito a outros direitos, como o direito à educação, à saúde e ao trabalho, o direito de reunião e de associação, bem como o direito a eleições livres” (tradução livre nossa). Disponível em: <http://www.osce.org/fom/78309?download=true>.

19. Article 19 – *Freedom of expression and ICTs: Overview of international standards*. Disponível em: <http://www.article19.org/data/files/medialibrary/37380/FoE-and-ICTs.pdf>.



IP é, como já dissemos, o mais problemático, pois além de bloquear o acesso a determinado *site* que se pretende atingir, bloqueia ainda uma multiplicidade de outros *sites* cuja legitimidade não se discute. Por outro lado, conforme observou o Advogado Geral no Caso C-70/10 do TJUE<sup>20</sup> um endereço IP pode ser qualificado como um dado pessoal, na medida em que pode permitir a identificação de uma pessoa, através da referência a um número de identificação ou a qualquer outro elemento que seja próprio dessa pessoa. “Assim, questão que se coloca não é tanto saber qual é o estatuto jurídico dos endereços IP, mas sim determinar em que condições e para que efeitos podem os mesmos ser recolhidos, em que condições se pode proceder ao seu cancelamento e ao tratamento de dados pessoais daí resultante, ou ainda em que condições pode ser exigido que se proceda à sua recolha ou ao seu cancelamento.” Uma injunção como a que está em causa no processo principal impõe ao respetivo destinatário uma obrigação que restringe a livre utilização dos recursos que este tem à sua disposição, porquanto o obriga a tomar medidas suscetíveis de representar, para ele, um custo, de ter um impacto considerável na organização das suas atividades ou de exigir soluções técnicas difíceis e complexas<sup>21</sup>, “a este respeito, as medidas tomadas pelo fornecedor de acesso à Internet devem ser estritamente delimitadas, no sentido de que devem servir para pôr termo à violação do direito de autor ou de um direito conexo cometida por um terceiro, sem que sejam afetados os utilizadores da Internet que recorrem aos serviços desse fornecedor para aceder legalmente a informações. Caso contrário, a ingerência do referido fornecedor na liberdade de informação dos referidos utilizadores mostra-se injustificada atendendo ao objetivo prosseguido<sup>22</sup>. Não podemos também esquecer que as aqui requeridas não têm qualquer responsabilidade pela violação dos direitos em causa, sendo que os meros fornecedores de acesso à Internet, que apenas facultam o acesso à rede “é isento de toda a responsabilidade pelas informações transmitidas” (artigo 14, n.º 1, do DL n.º 7/2004<sup>23/24</sup>).

Quanto aos alegados prejuízos causados pela partilha dos ficheiros em causa, também haverá desde logo que mencionar que está por demonstrar, com um nível aceitável de certeza que, apreciado do ponto de vista global e em termos temporais amplos, a referida partilha cause efetivos prejuízos materiais aos titulares de direitos sobre as mesmas. Com efeito, muitos têm sido os estudos internacionais<sup>25</sup> efetuados acerca de tais implicações e diversas têm sido igualmente as suas conclusões. Num estudo de grande qualidade e de excelente fundamentação efetuado em 2009, pela Universidade de Amsterdão, que deu origem ao Relatório “TNO” de 18 de fevereiro de 2009<sup>26</sup>, destinado exatadamente a identificar os efeitos a curto e longo prazo, económicos e culturais, da partilha na Internet de arquivos de música, filmes e jogos, analisa-se, entre o mais, as posições de vários outros estudos e autores, constatando-se que existem opiniões que propugnam que existem perdas económicas para os titulares dos direitos, opiniões que concluem que o efeito da partilha é completamente neutro, ou seja, nem implica perdas nem proveitos para os mesmos titulares e opiniões que entendem e concluem igualmente que as partilhas não só não implicam perdas como ainda são benéficas economicamente para os mesmos titulares uma vez que estimulam as vendas das obras legítimas<sup>27</sup>. Por sua vez, o estudo em causa acaba por

concluir que é muito difícil estabelecer uma relação direta entre a partilha de arquivos e comportamento de compra dos consumidores, sendo virtualmente impossível de medir os eventuais danos causados por essa partilha<sup>28</sup>. Seja como for, certo é que os titulares dos direitos se sentem prejudicados e sustentam terem prejuízos e, por outro lado, que a atividade de partilha de obras sem autorização dos titulares dos direitos é sempre ilícita, devendo ainda ter-se em consideração os direitos morais dos autores, intérpretes e artistas.

O TJUE já reforçou que qualquer medida de proteção dos direitos de propriedade intelectual não poderá deixar de ter em conta as restantes normas e princípios de direito comunitário, pelo que não deixando os órgãos jurisdicionais nacionais competentes de ter o poder-dever de aplicar as medidas que se impuserem em matéria de proteção dos direitos da propriedade intelectual “Estas medidas inibitórias devem ser efetivas, proporcionadas, dissuasivas e não devem criar obstáculos ao comércio legítimo”<sup>29</sup>.

Noutra vertente, e porque tal também foi alegado por uma das requeridas, não poderemos deixar de referir que efetivamente uma boa parte dos ficheiros disponíveis e descarregados via partilha P2P se encontram inutilizados total ou parcialmente e, muitas das vezes, são introduzidos propositadamente pelos próprios titulares dos direitos, pelo que as estatísticas de partilha não podem deixar de ser consideradas sempre tendo em atenção esta circunstância. Contudo, “o efeito da poluição na rede P2P tem potencial para quadruplicar o tráfego P2P”<sup>30</sup>, “a título de exemplo na rede

20. Conclusões de 14/04/2011, em: <http://curia.europa.eu>.

21. Ac. do TJUE, Processo C-314/12, cit.

22. *Idem*.

23. Trata-se aliás, da transposição do artigo 12.º da Diretiva n.º 2000/31/CE, de 8/06/2000 – JO L 178 de 17/07/2000 p. 0001 – 0016.

24. No mesmo sentido *vd.* a “Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e a Internet” (ONU, OSCE, OAS e ACHPR) cit., “Ninguém que simplesmente forneça serviços técnicos da Internet, tais como o fornecimento de acesso, ou busca, ou a transmissão ou o armazenamento de informações, deverá ser responsabilizada por conteúdos gerados por outros”.

25. Não é conhecido qualquer estudo do género relativo ao nosso país em concreto.

26. Natali Helberger, *et al.*, Amsterdam Law School Legal Studies Research – *Ups and Downs Economic and Cultural Effects of file sharing on Music, Film and Games*. Comissionado pelos Ministérios da Educação, da Cultura e da Ciência, Assuntos Económicos e Justiça, da Holanda. Disponível em: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1350451](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1350451), ou [http://www.seo.nl/uploads/media/200902a\\_Ups\\_and\\_downs\\_Economic\\_and\\_cultural\\_effects\\_of\\_file\\_sharing\\_on\\_music\\_film\\_and\\_games\\_01.pdf](http://www.seo.nl/uploads/media/200902a_Ups_and_downs_Economic_and_cultural_effects_of_file_sharing_on_music_film_and_games_01.pdf). (constatámos não ser possível aceder diretamente a este documento pelos URL indicados, pelo que o mesmo deverá ser acedido por um dos links apresentados pelo motor de busca pelo Google, através do título do relatório).

27. *Idem*, pp. 92-100.

28. *Idem*, p. 122.

29. Ac. proferido no processo C-324/09, de 12/07/2011. Disponível em: <http://curia.europa.eu>.

30. Uichin Lee, *et al.* – *Understanding Pollution Dynamics in P2P File Sharing*. Department of Computer Science – University of California, Los Angeles; Department of Electrical Engineering and Computer Science Korea Advanced Institute of Science and Technology (tradução nossa). Disponível em: <http://iptps06.cs.ucsb.edu/papers/Lee-pollution06.pdf>.



KaZaA, um dos dos sistemas P2P populares conclui-se que mais de 76,8% de 1 816 663 versões da canção *My Band* estão poluídos<sup>31</sup>. Esta “poluição”, resulta em boa parte da introdução pelos detentores de direitos autorais de determinados ficheiros (filme, música ou título de *software*), “envenenados”, injetando um grande número dos mesmos na rede *peer-to-peer*, para reduzir a disponibilidade de materiais com direitos autorais nos referidos arquivos<sup>32</sup>. No entanto, também esta circunstância não afasta o facto dos referidos ficheiros serem efetivamente partilhados e uma parte significativa dos mesmos não se encontrar “poluída”.

Do que ficou dito se conclui, de mais relevante, que as medidas concretas de bloqueio de IP pedidas pelas requerentes, uma vez que além de impedirem a partilha dos conteúdos protegidos por direitos de autor também bloqueiam e impedem outros *sites* vedando que os utilizadores de poderem usar para acesso, divulgação ou partilha de conteúdos legítimos, aliada às restantes circunstâncias analisadas, extravasam quanto a nós o equilíbrio e proporcionalidade que se impõem em medidas limitativas da circulação da informação e, portanto, da liberdade de expressão<sup>33</sup>. De qualquer forma, apesar de termos pretendido deixar claro a nossa posição sobre o bloqueio de IP, tendo-se apurado que os IP cujo bloqueio se peticionou já não permitem o acesso ao *The Pirate Bay*, a questão quanto aos mesmos sempre seria de considerar como de inutilidade superveniente.

Apesar do que se disse, não podemos no entanto deixar de atender ao facto de que a ilicitude da partilha e a violação dos direitos dos titulares dos respetivos direitos existe e que se impõe num Estado de direito que se tomem medidas de proteção desses direitos, embora se imponha igualmente que tais medidas sejam apenas as necessárias e as que atinjam de forma menos invasiva possível os direitos de terceiros. Veja-se que, de forma global, se estima que 28% (cerca de um em cada quatro internautas), acedam a serviços não autorizados numa base mensal e, cerca de metade destes fazem-no através das redes *peer-to-peer* (P2P), sendo que “os inquéritos realizados entendem de forma consistente que a pirataria prejudica o incentivo para obter música usando modelos pagos legítimos e deprime os gastos, mesmo entre os consumidores dispostos a comprar música”<sup>34</sup>. Os direitos de autor e conexos são igualmente direitos que merecem proteção jurídica e têm igualmente tutela na lei ordinária e constitucional, conforme já referimos *supra*. Do que ficou analisado e embora entendamos que o bloqueio de IP extravasa o equilíbrio entre os direitos em confronto, parece resultar da matéria adquirida nos autos que o bloqueio apenas dos DNS (domínios e subdomínios do *site* “The Pirate Bay”), se apresenta como uma solução muito menos invasiva e muito menos passível de causar danos ou prejudicar terceiros e, portanto, mais equilibrada. É certo que não ficou demonstrado que os *sites* em causa sirvam exclusivamente para partilha de obras protegidas sem autorização dos titulares (embora se indicie que pelo menos em boa parte assim será), mas também não se demonstrou ou indicou o contrário. Por outro lado, e não menos importante, é o facto dos *sites* em causa não conterem alojados em si mesmos os materiais a partilhar, mas apenas servirem de sustentação a essa partilha. Isto quer dizer que qualquer bloqueio a esses DNS que impeça a sua utilização não irá provocar qualquer perda de qualquer eventual material lícito para nenhum utilizador,

pois tais ficheiros manter-se-ão nos computadores ou servidores onde estiverem alojados sem qualquer prejuízo para aqueles, sendo que os seus titulares os poderão continuar a partilhar se assim o entenderem por outras vias que estão à disposição na Internet. Assim, entendemos que relativamente ao bloqueio dos DNS não se verifica a desproporcionalidade que se nos apresenta relativamente aos IP, sendo o meio menos restritivo, necessário, equilibrado, adequado e condizente com o objetivo que se pretende – impedir a partilha ilegítima de obras protegidas por direitos de autor e conexos (princípios da necessidade e da proporcionalidade, conforme referido nas “EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline”, do Conselho da União Europeia de 12/05/2014, *cit.*).

Vejamos agora a questão também levantada pelas requeridas quanto à eficácia das medidas pedidas pelas requerentes e se tal poderá afastar a adequação do bloqueio do DNS. Conforme se demonstrou, qualquer das medidas de bloqueio peticionadas apenas tem um efeito limitado quanto à sua abrangência e quanto ao período temporal de aplicação. Com efeito, face a um eventual barramento dos domínios ou IP, estando os titulares dos servidores como os utilizadores com relativa facilidade contornam tal efeito, passando a aceder aos mesmos conteúdos através doutros DNS e/ou IP<sup>35</sup>. Ora, nos termos do artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2004: “1. Os Estados-Membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela presente diretiva. Essas medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e equitativos, não devendo ser desnecessariamente complexos ou onerosos, comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar atrasos injustificados. 2. As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os abusos”. A questão da eficácia não pode ser desligada igualmente da questão da proporcionalidade e equidade também referida na disposição legal referida, pois, se as medidas tem como efeito o de prejudicarem os utilizadores da Internet em geral

31. *Idem*.

32. Cf. Nicolas Christin, *et al.* – *Content Availability, Pollution and Poisoning in File Sharing Peer-to-Peer Networks*. (Berkeley University) 2005 (tradução nossa). Disponível em: <http://p2pecon.berkeley.edu/pub/CWC-EC05.pdf>.

33. “A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos” (artigo 18.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa).

34. Cf. IFI – Digital Music Report 2012, (tradução livre nossa). disponível em: <http://www.ifpi.org/content/library/DMR2012.pdf>.

35. Tem-se observado que as políticas de bloqueio são ineficazes, dada a rápida reaparição e fácil evasão de conteúdo bloqueado ou filtrado, e tendo também em conta a carga financeira que implica o bloqueio aos ISP e consumidores. Article 19 – *Freedom of expression and ICTs: Overview of international standards. cit.*

e em acréscimo prejudicam desrazoavelmente as requeridas (ISP) acabando, depois de provocar os referidos efeitos nefastos, por não terem qualquer efeito prático na proteção dos direitos que se pretendem proteger, dúvidas não restam de que tal poderá ter como resultado que as mesmas se tornem desproporcionais ou não equitativas. No entanto, desde logo se constata que apesar de ter sido alegado, não se demonstrou que a execução das medidas de bloqueio de DNS impliquem despesas ou alocações de recursos significativas, mas apenas os recursos humanos simples para efetuar a ação técnica necessária, não nos parecendo que tal seja um sacrifício para as requeridas e muito menos que tal necessidade tenha relevância para o seu funcionamento, até porque estas têm igualmente que cumprir inúmeras outras regras e imposições legais e administrativas que implicam custos e recursos muito mais significativos, ou seja, tratam-se de ações que se enquadram perfeitamente nas normais obrigações legais dos operadores e que sempre terão de fazer parte integrante do seu negócio.

Porque algumas requeridas a ele tanto se referiram, não podemos deixar de apreciar aqui igualmente a decisão do Tribunal de Recurso de Haia. Com efeito, após análise à aplicação das medidas de bloqueio (idênticas às aqui peticionadas e pedidas igualmente para o site *The Pirate Bay*), o Tribunal revogou a decisão do Tribunal de primeira instância e levantou os bloqueios que haviam sido determinados por este, por entender que as medidas haviam sido ineficazes e tendo concluído que as medidas solicitadas de bloqueio estão em conflito com a exigência de proporcionalidade e eficácia das mesmas<sup>36</sup>. Com efeito, a estrutura da Internet permite que os bloqueios de IP sejam contornados sem a necessidade dos utilizadores da Internet terem grandes conhecimentos tecnológicos<sup>37</sup>. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Amsterdão sobre a eficácia do bloqueio do “The Pirate Bay”, ordenado pelo tribunal em um caso concreto<sup>38</sup>, mostra que o bloqueio determinado não teve um efeito significativo sobre a quantidade de tráfego na Holanda. A pesquisa da Universidade de Amsterdão fez a mesma amostragem, no período logo após o bloqueio, no entanto, não encontraram nenhuma alteração significativa dos dados após o bloqueio ter entrado em vigor<sup>39</sup>. Na Irlanda, por exemplo, noutro caso, o tribunal fundamentado sobre esta questão que o uso de tal medida “levaria inevitavelmente à infração no direito de comunicação através da Internet”, não determinou as medidas de bloqueio solicitadas<sup>40</sup>.

Entendemos no entanto que a apreciação da eficácia não deve apenas centrar-se no número de ligações que se reativam ou do tempo que o sistema leva a permitir que o acesso e a partilha ilícita se restabeleça, até porque relativamente aos DNS bloqueados as medidas são eficazes e definitivas no impedimento das infrações<sup>41</sup>. Por outro lado, tal circunstância não tem sido impedimento do decretamento de bloqueios em vários outros países (embora tal tema se assumia como uma discussão global e já tenha sido alvo de discussão e decisões em inúmeros países em vários pontos do Globo, entendemos que só se justifica aqui alguma referência à jurisprudência europeia). Vejamos então alguns outros entendimentos pertinentes quanto à questão da eficácia. Na Bélgica, em setembro de 2011, o Tribunal de Recurso de Antuérpia ordenou ISP Belgacom e Telenet para bloquear o

acesso ao “The Pirate Bay” por meio de bloqueio do serviço de nomes de domínio. Dados da “comScore” mostra que este reduziu a audiência do serviço por 84% entre agosto e novembro de 2011. Na Itália, ISP foram obrigados a bloquear o acesso ao “The Pirate Bay” em fevereiro de 2010 (na época, o maior site de *torrent* na Itália), tendo o uso do serviço caído drasticamente e estando em 2012 (data do relatório em citação) ainda baixo por 74%. Em abril de 2011, os ISP também foram condenados a bloquear o “btjunkie”, outro grande *site* de *torrent* na Itália. O uso do serviço caiu em 80%. Na Dinamarca, o Supremo Tribunal de Justiça exigiu ISP para bloquear o acesso ao “The Pirate Bay” em 2010. Medidas de bloqueio também foram introduzidas em 2011 na Áustria e Finlândia, exigindo ISP para bloquear o acesso ao “The Pirate Bay” ou outros *sites* similares. No Reino Unido, em outubro de 2011, a Suprema Corte ordenou o líder ISP “BT” para bloquear serviço não autorizado “Newzbin2”<sup>42</sup>. Entre janeiro de 2012 e julho de 2013, os países europeus onde as ordens de bloqueio foram determinadas viram o uso do “BitTorrent” cair 11%, enquanto os países europeus onde tal não ocorreu assistiram a um

36. Ac. do Tribunal de Recurso de Haia, de 28/01/2014; Processo n.º 200.105.418-01; Processo em 1.ª instância ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549. Disponível no *site* oficial e na língua original em: <http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:88>. Não se trata, naturalmente, ao invés das interpretações efetuadas pelo TJUE, de decisão que possa impor qualquer conformação para o nosso direito, mas não deixa de apresentar alguns argumentos pertinentes.

37. N. Aquilina, S. Strass – *The legality of online blocking measures*, E-Commerce Law Reports, volume 12 issue 03, 2012, pp. 20–23, *apud* N. Falot – Copyright protection in the digital age: IP-blocking – Master Thesis Law and Technology, Tilburg University. Disponível em: <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=128476> (tradução livre nossa).

38. Refere-se aqui ao processo: ECLI:NL:RBSGR:2012:BV0549, que estamos a apreciar.

39. N. Falot. *op. cit.*, p. 17.

40. Unreported decision of Mr. Justice Charlton on 11th of October 2010 in the case EMI Records (Ireland) Limited, Sony Music Entertainment Ireland Limited, Universal Music Ireland Limited. *Apud* N. Falot. *op. cit.* p. 26. (também alegado pela requerida PT, que juntou cópia em inglês e respectiva tradução – veja-se, no entanto, que High Court não significa Supreme Court, ou Supremo Tribunal, conforme é traduzido no documento junto. Com efeito “Supremo Tribunal” é “Supreme Court”, sendo o “High Court” um Tribunal com competência para determinados casos, à semelhança dos antigos Tribunais de Círculo ou Varas – veja-se a distinção em: <http://www.courts.ie/courts.ie/library3.nsf/pagecurrent/2D2779D57A9FEAB80256D8700504F7B?opendocument&l=en>). Já um caso no Reino Unido – High Court Case n.º: HC10C04385, 28 July 2011, [2011] EWHC 1981 (Ch), ruling Mr. Justice Arnold, foi reconhecida a liberdade de informação dos assinantes do ISP, mas entendido que a mesma não implicava o impedimento da ordem de bloqueio. *Idem*, p. 27.

41. Aliás, que se saiba e até hoje não foi possível tomar medidas que pudessem impedir definitivamente a partilha de ficheiros ilegais, incluindo a própria apreensão dos servidores, sendo sabido e noticiado que tal já foi por diversas vezes efetuado pelas autoridades de alguns países onde os mesmos se encontravam. Vejam-se as ações noticiadas de apreensão de vários servidores pelas autoridades suecas, que provocou o desaparecimento de muitos *sites* do Pirate Bay, sendo que, conforme afirmado pelas testemunhas, os mesmos conteúdos já começaram a ser disponibilizados na Internet pelo Pirate Bay através de novos *sites* e usando novos métodos de alojamento.

42. Cf. IFI – Digital Music Report 2012, *cit.*



aumento de uso de “BitTorrent” em 15%. O efeito foi particularmente acentuado em dois países, Itália e Reino Unido, onde o maior número de serviços ilegais foram bloqueados. Na Itália, o tráfego “BitTorrent” diminuiu 13% em 2013 e no Reino Unido o mesmo tráfego diminuiu 20% em relação ao mesmo período<sup>43</sup>.

Noutra vertente, também não podem ser desconsiderados os efeitos laterais dos bloqueios, nomeadamente, os efeitos morais e pedagógicos sobre os utilizadores, pois ao ver bloqueado o acesso às obras tomarão maior consciência de que estarão a praticar ou a contribuir para a prática de um ato ilícito e legalmente perseguido. Com efeito, se a prática é reiterada ao longo de anos de forma livre e não sancionada e se as autoridades também não tomam qualquer atitude com base da premissa de que não vale a pena, os utilizadores terão natural tendência a interiorizar um sentimento de que a atividade é lícita ou tolerada. Num estudo efetuado na Alemanha mostra-se que as medidas de *enforcement* têm vindo a ganhar aceitação entre a população alemã, em que cada vez mais usuários da Internet acabam por alterar os hábitos de *downloads* de origem ilegal para *downloads* ou *streaming* a partir de fontes legais. A mesma pesquisa mostra que, atualmente, 97% do grupo de estudo<sup>44</sup> percebe que o *download* ou *upload* de conteúdos de obras com proteção de direitos autorais em redes de partilha de arquivos é uma violação da lei de direitos de autor. A pesquisa mostra igualmente que a consciência dentro da comunidade alemã aumentou, o que é um dos efeitos detentores de direitos autorais que procuram atingir com as medidas de *enforcement*<sup>45</sup>. Assim, apesar das medidas serem relativamente fáceis de contornar não se pode entender que não tenham eficácia suficiente para que simplesmente não sejam decretadas, mantendo-se a permissão dos comportamentos ilícitos sem ser tomada qualquer ação. Assim, por ser a medida mais adequada e equilibrada determinar-se-á o bloqueio dos domínios e subdomínios em causa através de filtragem de DNS. Face ao que se demonstrou, a medida incidirá apenas sobre os *sites* que ainda se encontram em atividade, face à clara inutilidade superveniente da lide quanto aos restantes.

As requeridas insurgiram-se ainda contra a aplicação de qualquer sanção pecuniária compulsória nos termos peticionados pelas requerentes por, essencialmente, entenderem que não têm qualquer responsabilidade na divulgação dos conteúdos violadores dos direitos dos representados das requerentes. Nos termos do n.º 1 do artigo 829.º-A do Código Civil: “Nas obrigações de prestação de facto infungível, positivo ou negativo, salvo nas que exigem especiais qualidades científicas ou artísticas do obrigado, o tribunal deve, a requerimento do credor, condenar o devedor ao pagamento de uma quantia pecuniária por cada dia de atraso no cumprimento ou por cada infração, conforme for mais conveniente às circunstâncias do caso.” Mais especificamente, prevê o artigo 210.º-G, n.º 4, do CDADC, que o tribunal decreta, mesmo officiosamente, uma sanção pecuniária compulsória com vista a assegurar a execução das providências previstas no n.º 1 do mesmo preceito legal. A sanção pecuniária compulsória destina-se a constranger o devedor a obedecer ao que lhe foi imposto, determinando-o a realizar o cumprimento devido e no qual foi condenado. O legislador confinou a sanção pecuniária compulsória às obrigações de carácter pessoal (obrigações de carácter *intuitu*

*personae* cuja realização requer a intervenção do próprio devedor, insubstituível por outrem), fazendo dela um processo subsidiário, aplicável onde a execução específica não tenha lugar. O seu fim não é o de indemnizar o credor, mas o de triunfar da sua resistência ou do seu desleixo para cumprir<sup>46</sup>. Assim, o facto das requeridas não terem responsabilidade na prática dos factos relativos à partilha (que, aliás, ninguém lhes imputa), não releva para o facto de, ficando obrigadas a cumprir uma determinação judicial, a possam não cumprir ou não possam ficar sujeitas a sanções acessórias por essa violação. Não estamos a falar de qualquer sanção pelo facto de terem qualquer responsabilidade nos conteúdos em causa mas sim de serem responsabilizadas caso não cumpram uma determinação judicial e, só e apenas neste caso as mesmas poderão estar sujeitas a tal sanção. Veja-se que esta sanção não funciona como indemnização, pois não se destina a indemnizar o credor pelos prejuízos que o eventual inadimplemento da prestação lhe venha a causar, mas sim como meio de coerção, destinado fundamentalmente a compelir o devedor à realização da prestação devida, devendo ser aptas a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional com vista a inibir a violação do direito, assim neutralizando o prejuízo que pode derivar para o requerente da duração da demanda, impondo-se a aplicação de medidas proporcionadas, mas simultaneamente dissuasivas de futuras condutas abusivas<sup>47</sup>. Não se vê assim qualquer óbice a que se determine nestes autos uma tal sanção, que se justifica face à posição das requeridas de que não têm qualquer obrigação de bloquear os *sites* por não terem responsabilidade nos seus conteúdos. No caso concreto, as requerentes sugerem que o valor seja fixado em € 1 000,00 diários. Ora, ponderando que efetivamente as requeridas representam a quase totalidade do mercado de conexão à Internet no nosso país mas também tendo em conta que as mesmas não tem responsabilidade nos conteúdos partilhados, sendo apenas prestadores de acesso, entendemos que se mostra adequada e suficiente a fixação de uma tal sanção no montante de € 250,00 por cada dia de incumprimento das medidas cautelares decididas.

\*\*\*\*\*

#### Decisão:

Face a tudo o que ficou exposto, e nos termos das invocadas normas legais, julga-se parcialmente procedente a presente providência e, consequentemente:

43. Cf. IFPI – Digital Music Report 2014. Disponível em: <http://www.ifpi.org/downloads/Digital-Music-Report-2014.pdf>.

44. Pesquisa realizada entre 10 000 pessoas representando de 63,6 milhões de alemães com idades entre 10 e mais anos. Para validar as suas conclusões, outra pesquisa foi realizada entre 3 000 pessoas representativa de 46, milhões de alemães *online* com idades superiores 14 anos.

45. IFPI, Survey on Digital Content Usage 2012. *Apud* N. Falot – *Copyright protection in the digital age: IP-blocking*, cit. p. 16.

46. Calvão da Silva – *Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória*, pp. 410 e 450.

47. Cf. Ac. da RL de 31/10/2013, Proc. 254/13.2YHLSB-A.L1-2, disponível em: [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt).



1. Determina-se que as requeridas procedam ao bloqueio do acesso, através de filtragem por DNS dos domínios e subdomínios: thepiratebay.org; www.thepiratebay.org; thepiratebay.com; thepiratebay.net; thepiratebay.se; piratebay.org; piratebay.net; www.thepiratebay.com; www.thepiratebay.net; www.thepiratebay.se; ikwilthepiratebay.org; www.piratebay.org; www.piratebay.net; tpb.partipirate.org; pirateproxy.net; tpb.me; kuiken.co; dieroschtibay.org; bayproxy.org; tpb.cryptocloud.ca; proxie.co.uk; come.in; proxybay.net; tpb.ninja.so; proxy.rickmartensen.nl; malaysiabay.org; lanunbay.org; tpb.dbpotato.net; pirateproxy.se; pirateshore.org.
2. Condena-se cada uma das requeridas no pagamento, por cada dia que violem o decidido em 1., no montante de € 2 500,00, a título de sanção pecuniária compulsória;
3. Absolvem-se as requeridas do restante peticionado.

★

Taxas de justiça a cargo das requerentes e requeridas a atender no processo principal (artigo 539.º, n.ºs 1 e 2, do Código do Processo Civil), estando no entanto as requerentes delas isentas [artigo 4.º, n.º 1, alínea f) do RCP].

★

Notifique.  
Lisboa, d.s.

## Comentário

Na senda de outras recentes decisões contra a denominada “pirataria digital”, consubstanciada na utilização não autorizada de obras e/ou prestações intelectuais, disponibilizadas, de forma ilegítima, na *World Wide Web*, foi proferida, em 1.º instância, pelo Tribunal da Propriedade Intelectual, doravante TPI (2.º Juízo), a decisão de bloqueio de acesso, através de filtragem por DNS<sup>1</sup>, de trinta domínios e subdomínios do famoso *website* “The Pirate Bay”.

Trata-se de uma decisão inédita e histórica na jurisprudência nacional. Na realidade, nunca em Portugal havia sido intentada uma providência cautelar no sentido do bloqueio de acesso, através dos prestadores intermediários de serviços de simples transporte (*mere conduit*)<sup>2</sup>, doravante ISP, contra tal *website* de partilha de ficheiros<sup>3</sup>. Circunstância aliás, que já havia sido seguida em diversos países, quer europeus (como a Itália, Bélgica, Holanda, Suécia, Alemanha, Reino Unido, Dinamarca, entre outros) quer não europeus (como Índia, Indonésia, Malásia, Coreia do Sul, entre outros). Deste modo, também nestes países, os ISP, foram condenados, nomeadamente, a bloquear o acesso aos seus clientes dos domínios e subdomínios do “The Pirate Bay”, bem como dos seus respectivos IP<sup>4</sup>.

Pois bem, a decisão ora proferida baseia-se, especificamente, no disposto no artigo 210.º-G do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (doravante CDADC), nomeadamente, no disposto no seu número 3<sup>5</sup>, o qual resultou da transposição para o ordenamento jurídico nacional da 2.ª parte do artigo 11.º da Directiva Comunitária n.º 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004 (denominada, na prática, Directiva Enforcement, relativa ao respeito dos direitos de Propriedade Intelectual)<sup>6</sup>, a qual concretiza o

disposto no artigo 8.º, 3, da Directiva 2001/29/CE, de 22 de maio de 2001 (denominada Directiva da Sociedade de Informação, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação), que, por sua vez, completou o regime da Directiva 2000/31/CE, de 8 de junho de 2000 (denominada Directiva do Comércio Electrónico, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico no mercado interno)<sup>7</sup>.

Várias e complexas questões jurídicas (após fixação da matéria de facto em questão) se deparavam na esfera de decisão do Tribunal no sentido de proferir uma decisão em face do peticionado pelas aí Requerentes.

Desde logo, atendendo ao facto de tal procedimento cautelar ter do lado passivo os ISP, “operadoras de Internet”<sup>8</sup>, ou seja, fornecedores de serviços para a Internet, que



1. Trata-se de uma sequência de nomes, separados por pontos, pertencente ao sistema de domínio (*domain name system*) – vide definição in. PATRÍCIA AKESTER, *O direito de Autor e os desafios da tecnologia digital*, Princípia, 2004, pág. 204.

2. Quanto à definição dos mesmos, dispõe o artigo 14.º do Decreto-Lei 7/2004, de 7 de Janeiro (Lei do Comércio Electrónico) que aquele será “o prestador intermediário de serviços que prossiga apenas a actividade de transmissão de informações em rede, ou de facultar o acesso a uma rede de comunicações, sem estar na origem da transmissão nem ter intervenção no conteúdo das mensagens transmitidas nem na selecção destas ou dos destinatários”.

3. Através de *software* de partilha de conteúdos entre computadores (*software P2P* – Transferência de ficheiros *peer to peer*, que corresponde a uma partilha de ficheiros informáticos que resulta da ligação em rede de vários computadores pessoais e que dispensa a ligação a um servidor central em virtude de aproveitar a memória, a velocidade e os recursos de todos os computadores ligados em rede).

4. Endereço IP, *corresponde a uma morada constituída por 32 bits, contendo uma porção respeitante à rede e outra respeitante ao computador central, que é atribuída a cada computador central que acede à Internet* – vide definição in. Patrícia Akester, *O direito de Autor e os desafios da tecnologia digital*, ob. cit., pág. 204.

5. O qual dispõe que “3. As providências previstas no n.º 1 podem também ser decretadas contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de autor ou direitos conexos, nos termos do artigo 227.º”.

6. Que prescreve que “Os Estados-Membros devem garantir igualmente que os titulares dos direitos possam requerer uma medida inibitória contra intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade intelectual, sem prejuízo do n.º 3 do artigo 8.º da Directiva 2001/29/CE”.

7. Note-se que, como a este propósito bem nota VÍTOR CASTRO ROSA, no comentário à sentença do Tribunal de Propriedade Intelectual (2.º Juízo), Proc. 344/13.1YHLSB, de 27.02.2014, no número 2 da presente Revista “Propriedades Intelectuais”, págs. 51-52, “Recorde-se que estas duas Directivas foram pensadas para entrar em vigor em simultâneo, o que acabou por não suceder, mas todos estes normativos se completam”.

8. Noção empregue por CARNEIRO DA FRADA, in. «Vinho Novo em Odres Velhos? A responsabilidade civil das “operadoras de Internet” e a doutrina comum da imputação de danos», *Direito da Sociedade de Informação*, APDI, Vol. II, Coimbra Editora, págs. 7 a 32.

permitem o acesso à mesma, circunstância inédita entre nós, bem como a circunstância de os mesmos poderem ser considerados como “intermediários” no sentido empregue no artigo 210.º-G.3 do CDADC.

Por outro lado, e perante a comprovação indiciária da violação dos direitos de autor e conexos invocados naquele, cabia ao tribunal ponderar se as medidas peticionadas em tal procedimento judicial se mostravam, em face da sua particular natureza, “adequadas, equilibradas, proporcionais à defesa dos direitos em causa, ou mesmo se são eficazes”. Como a este propósito se sustenta na sentença, sobre a qual incide o presente e breve comentário, “com efeito, as medidas a adoptar deverão sempre estar condicionadas a um justo equilíbrio, proporcionalidade e a garantir os direitos dos outros utilizadores legítimos da Internet, bem como, tecnicamente possíveis e que não representem um sacrifício desproporcionado para os operadores de acesso da Internet”.

Sobre tais aspectos, muita tinta já correu, não só através das inúmeras decisões jurisprudenciais proferidas nos diversos países (*supra* aludidos), as quais maioritariamente se mostraram favoráveis aos detentores e/ou representantes dos titulares de direitos de autor e conexos<sup>9</sup>, no sentido do bloqueio de *websites*, como o “The Pirate Bay”, de partilha e colocação à disposição do público de obras e prestações intelectuais não autorizadas por aqueles – e desse modo ilegais –, como também, em variadíssimas oportunidades, o Tribunal de Justiça (TJUE) teve já oportunidade de se pronunciar sobre as mesmas. Por outro lado, multiplicam-se os estudos jurídico-sociológicos sobre os prejuízos que a utilização não autorizada de tais obras e/ou prestações, no ambiente digital, provoca na “indústria criativa”<sup>10</sup>, bem como o impacto de tais medidas de bloqueio nas actividades de partilha de ficheiros na Internet e, bem assim, junto das populações, tendo em conta as realidades económicas e sociais de cada país<sup>12</sup>, ainda sobre os sinais de inversão, a que assistimos nos presentes dias, no que ao consumo de tais bens/prestações intelectuais diz respeito, nomeadamente quanto à opção pela via legal em detrimento da ilegal, mormente através de outras plataformas como o *streaming*.

## Algumas questões jurídicas essenciais

### a. O papel dos prestadores de serviços enquanto intermediários

Como se referiu, um dos elementos que permite atribuir carácter inédito à decisão do TPI, ora em análise, prende-se com a circunstância de no procedimento cautelar, *in casu*, no seu lado passivo constarem os prestadores de serviços de Internet [Internet Service Provider – ISP].

Pois bem, o Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro, que transpõe para a ordem jurídica nacional, a Directiva 2000/31/CE – Directiva sobre o Comércio Electrónico –, aí enquadra os diferentes prestadores intermediários de serviços<sup>13</sup>, entre os quais se encontram os de simples transporte (*mere conduit*)<sup>14</sup>. Deste modo, estes últimos, facultam o acesso à rede, aos conteúdos aí disponibilizados, prosseguindo apenas a actividade de transmissão de informações em rede.

Ora, tais ISP, encontram-se, como determinado legalmente, “isento de toda a responsabilidade pelas informações transmitidas” (art. 14.º do *supra* aludido diploma legal), bem como “não estão sujeitos a uma obrigação geral de vigilância” (art. 12.º do mesmo diploma legal). Contudo, tal quadro de responsabilidade não os isenta de sobre os mesmos recair um conjunto de deveres gerais de actuação (art. 13.º do mesmo diploma legal), comuns a todos os prestadores intermediários de serviços. Efectivamente, sob os mesmos impende um conjunto de obrigações de colaboração quanto à preservação de prova e à cessação de uma determinada infracção ou violação de direitos, nomeadamente, no sentido de acatar determinações se um tribunal ou autoridade administrativa, de acordo com os sistemas legais dos Estados-membros, exigir do prestador que previna ou ponha termo a uma infracção<sup>15</sup>.

9. Recentemente, ao arripio da tendência que vinha sendo seguida de forma uniforme em todos os países, quer europeus quer não europeus, em que tais questões chegaram aos Tribunais, tais ordens judiciais de bloqueio começaram a ter retrocessos, somando-se (poucas) decisões que, quer por motivos de impossibilidade legal, face às legislações nacionais ainda insuficientemente adaptadas e preparadas para a era digital em que vivemos, como também face a interrogações sobre a eficácia e proporcionalidade de tais medidas quanto aos objectivos com as mesmas pretendidos, levaram a que aquelas aí não sejam decretadas. Numa análise mais detalhada de tais decisões e a sua proveniência, vide VÍTOR CASTRO ROSA, in: “Comentário à sentença do TPI, Proc. 344/13.1YHLSB, de 27.02.2014”, ob. cit., págs. 58-59.

10. Vide a este propósito VÍTOR CASTRO ROSA, in: “Comentário à sentença do TPI, Proc. 344/13.1YHLSB, de 27.02.2014”, ob. cit., págs. 48-49.

11. A este propósito, veja-se o estudo efectuado pela Universidade de Amsterdão, efectuado em 2009, o qual originou o Relatório “TNO” de 18.02.2009, denominado “Ups and Downs: Economic and Cultural Effects of File Sharing on Music, Film and Games”, disponível em <http://www.seo.nl/en/page/article/ups-and-downs-economische-en-culturele-gevolgen-van-file-sharing-voor-muziek-film-en-games/>

12. Vd. estudo realizado pelo Institute for Information Law, intitulado File Sharing 2012, disponível em [http://www.ivir.nl/publications/poort/Filesharing\\_2012.pdf](http://www.ivir.nl/publications/poort/Filesharing_2012.pdf).

13. De acordo com artigo 4.º, número 5, daquele diploma legal, «Prestadores intermediários de serviços em rede» são os que prestam serviços técnicos para o acesso, disponibilização e utilização de informações ou serviços em linha independentes da geração da própria informação ou serviço».

14. Vide nota 2 *supra*.

15. Cfr. artigo 12.º, 3, da Directiva sobre o Comércio Electrónico. Nesse mesmo sentido, dispõe o art. 13.º, c), do Decreto-Lei n.º 7/2004 que cabe-lhes a obrigação de “cumprir pontualmente as determinações destinadas a prevenir ou pôr termo a uma infracção, nomeadamente no sentido de remover ou impossibilitar o acesso a uma informação”. No mesmo sentido, previa já a Directiva n.º 2000/31/CE (“Directiva sobre o Comércio Electrónico”) no quadragésimo quinto considerando que “A delimitação da responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços, fixada na presente directiva, não afecta a possibilidade de medidas inibitórias de diversa natureza. Essas medidas podem consentir, designadamente, em decisões judiciais ou administrativas que exijam a preservação ou a cessação de uma eventual infracção, incluindo a remoção de informações ilegais, ou tornando impossível o acesso a estas”, bem como a Directiva n.º 2001/29/CE, *supra* aludida, a qual, nos termos do seu considerando quinquagésimo nono, dispõe que “... sem prejuízo de outras sanções e vias de recurso disponíveis, os titulares dos direitos deverão ter a possibilidade de solicitar uma injunção contra intermediários que veiculam numa rede actos de violação de terceiros contra obras ou outros materiais protegidos. Esta possibilidade deverá ser facultada mesmo nos casos em que os actos realizados pelos intermediários se encontrem isentos ao abrigo do artigo 5.º



Na realidade, previa-se já nas Directivas Comunitárias, nomeadamente na “Directiva sobre o Comércio Electrónico” e na “Directiva Enforcement” que a delimitação da responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços não afecta a possibilidade de sobre os mesmos impenderem medidas inibitórias de diversa natureza<sup>16</sup>, encontrando-se na disponibilidade dos titulares de direitos de autor e conexos a possibilidade de requerer uma injunção contra *um intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar os direitos de propriedade industrial do titular*<sup>17</sup>, ficando, posteriormente, a cargo de cada Estado-Membro definir as regras e condições relativas a tais injunções.

Do mesmo modo, decorre da jurisprudência do TJUE que, no respeito pelo Direito da União, os Estados-Membros deverão garantir que os titulares de direitos de autor ou conexos possam solicitar uma injunção contra intermediários – fornecedor de serviços de Internet – para que estes bloqueiem aos seus clientes o acesso a um sítio na Internet que viole aqueles direitos. Na realidade, a jurisprudência comunitária consolidou tal questão<sup>18</sup>. A competência atribuída aos órgãos jurisdicionais nacionais em conformidade com as disposições plasmadas nas Directivas Comunitárias deve permitir que estes ordenem aos intermediários que adoptem medidas que visem não apenas fazer cessar as violações cometidas aos direitos de propriedade intelectual, mas, igualmente, prevenir novas violações (v.g., o acórdão de 12 de julho de 2011, L’Oréal SA e o.<sup>19</sup>). Aliás, como, igualmente, se sustenta na jurisprudência do TJUE, tal conclusão não se mostra infirmada “... pela objecção de que é necessário, para que o artigo 8.º, n.º 3, da Directiva 2001/29 seja aplicável, que haja uma relação contratual entre o fornecedor de acesso à Internet e a pessoa que violou um direito de autor ou um direito conexo. Com efeito, não decorre da letra do referido artigo 8.º, n.º 3, nem de nenhuma outra disposição da Directiva 2001/29 que se exija uma relação particular entre a pessoa que viola um direito de autor ou um direito conexo e o intermediário. Por outro lado, esta exigência também não pode ser deduzida dos objectivos prosseguidos por esta directiva, uma vez que admitir essa exigência reduziria a protecção jurídica reconhecida aos titulares de direitos em causa, quando o objectivo da referida directiva, conforme resulta designadamente do seu considerando 9.º é precisamente o de lhes garantir um elevado nível de protecção”<sup>20</sup>.

Pois bem, como se aludiu, o legislador nacional regulou tal questão no artigo 210.º-G.3 do CDADC, o qual, de acordo com o defendido doutrinariamente, entre nós<sup>21</sup>, se mostrou uma solução verdadeiramente inovadora. Aliás, posição esta que é, igualmente, sustentada pela demais doutrina nacional, a qual, de forma inequívoca e sem prejuízo da desresponsabilização dos ISP, admite que podem ser impostos aos mesmos, mormente aos de transporte, um conjunto de deveres de agir, entre os quais o acatamento de injunções impostas por autoridade judicial ou administrativa no sentido de prevenir ou pôr termo a uma determinada e concreta infracção, como seja a violação de direitos de autor e conexos<sup>22</sup>.

Daí decorrendo que a estipulação legal (art. 210.º-G.3 do CDADC) ao referir “qualquer intermediário” aí enquadra qualquer tipo de intermediário de serviços, como sejam os de simples transporte. Circunstância, aliás, que não poderia deixar de ser, desde logo, em conformidade com o teor literal do aludido normativo legal e, bem assim, em

correspondência e coerência normativa com o disposto nas demais normas legais, *supra* aludidas, do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro, que, como se disse, transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Directiva sobre o Comércio Electrónico. Deste modo, tais ISP podem, assim, ser alvo de providências cautelares, como a ora em causa, caso os seus serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de autor e/ou direitos conexos. Efectivamente, os mesmos – a ligação que estabelece entre o seu cliente e o “website ilícito” – poderão ser utilizados por terceiros para a violação de Direitos de Autor e Direitos Conexos, nomeadamente, através da descarga não autorizada de milhões de obras/prestações protegidas.

16. Vide especialmente, cfr. exposto, o quadragésimo quinto considerando da Directiva sobre o Comércio Electrónico no qual se dispõe que entre essas medidas inibitórias “podem consentir, designadamente, em decisões judiciais ou administrativas que exijam a preservação ou a cessação de uma eventual infracção, incluindo a remoção de informações ilegais, ou tornando impossível o acesso a estas”.

17. Considerando 23 da Directiva n.º 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril. No mesmo sentido, o artigo 9.º, 1, a), *in fine*, do diploma *supra* aludido, que dispõe que “pode igualmente ser decretada uma medida inibitória, nas mesmas condições, contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por um terceiro para violar direitos de propriedade intelectual”.

18. Veja-se, entre outros, a este propósito, Comunicado de Imprensa (conclusões do Advogado Geral), junto do TJUE, n.º 149/13 (disponível em [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)) no qual se dispõe que “já foi esclarecido que os fornecedores de acesso são, por princípio, considerados intermediários nesta acepção e, por conseguinte, destinatários desta injunção, que vise não apenas fazer cessar as violações já cometidas mas também prevenir novas violações” – **negrito nosso** –, bem como, o recente Acórdão do TJUE “UPC Telekabel”, de 27 de março de 2014 – Processo C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH vs. Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, disponível em [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu) – no qual se sustenta que “visto que o fornecedor de acesso à Internet está necessariamente implicado na transmissão de um ato ilícito através da Internet, entre um dos seus clientes e um terceiro, porquanto, ao facultar o acesso à rede de Internet, torna possível essa transmissão (v., neste sentido, despacho de 19 de fevereiro de 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C-557/07, Colet. P. I-1227, n.º 44), há que considerar que um fornecedor de acesso à Internet [...] que permite aos seus clientes aceder a material protegido, que um terceiro colocou à disposição do público na Internet, é um intermediário cujos serviços são utilizados para violar um direito de autor ou um direito conexo, na aceção do artigo 8.º, n.º 3, da Directiva 2001/29”. Indo, aliás, no mesmo sentido, o Despacho do TJUE, de 19 de Fevereiro de 2009, LSG Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C-557/07 e Acórdão do TJUE de 24 de Novembro de 2011, Scarlet Extended, C-70/10 e ainda o Comunicado de Imprensa n.º 126/11 (disponíveis em [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)).

19. Processo C-324/09, Colect., p. I-6011, n.º 131 e igualmente disponível em [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

20. Cfr. Acórdão UPC Telekabel, aludido na nota 18.

21. Cfr. Manuel Lopes Rocha, Miguel Lourenço Carretas, Paula Marinho da Silva, Isabel Sarsfield Rodrigues e João Marcelino, in *Tribunal da Propriedade Intelectual*, Almedina, 2012, pág. 63.

Assim, ao serem adoptadas tais medidas, em nada se viola quer o princípio da irresponsabilidade (pelos conteúdos que circulam na Internet) de tais ISP, quer o princípio da neutralidade da rede. Com as mesmas, como resulta aliás da legislação aplicável, da doutrina e jurisprudência que sobre tais matérias se debruçou, tais princípios não sequer são “beliscados”.

#### b. Colisão de direitos e proporcionalidade das medidas

Outra questão delicada que este processo judicial colocava prende-se com a circunstância do bloqueio de *websites* poder atingir a livre partilha de informação legítima, colocando em causa a liberdade de expressão, bem como a segurança dos internautas, a qual se encontra relacionada com questões de privacidade e protecção de dados.

Pois bem, sobre tal circunstância, nomeadamente sobre o confronto entre a liberdade de expressão na Internet *vs.* a protecção dos direitos de propriedade intelectual<sup>23</sup> no que toca particularmente ao bloqueio de *sites* com vista a tal protecção, o modo restrito, necessário e proporcional como tal poderá/deverá ocorrer já foi estabelecido, enquanto linha de orientação, pelo Conselho da União Europeia<sup>24</sup>. Encontramos, igualmente, tais preocupações na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em matéria de protecção de direitos individuais<sup>25</sup>.

Por outro lado, a própria jurisprudência europeia tem-se pronunciado sobre tal circunstância, demonstrando assim o particular cuidado com que tais questões, caso a caso, têm de ser analisadas, face à sua particular sensibilidade e vulnerabilidade. Na realidade, o TJUE, no Acórdão *Scarlet Extended*<sup>26</sup>, decidiu que tendo em conta a protecção de direitos fundamentais aplicáveis, a legislação europeia, mormente a decorrente das Directivas, deve ser lida e interpretada no sentido “*de que se opõem a uma medida inibitória que ordena a um fornecedor de acesso à Internet a instalação de um sistema de filtragem de todas as comunicações electrónicas que transitam pelos seus serviços, nomeadamente através da utilização de software «peer-to-peer»; que se aplica indistintamente a toda a sua clientela; com carácter preventivo; exclusivamente a expensas suas; e sem limitação no tempo; capaz de identificar na rede desse fornecedor a circulação de ficheiros electrónicos que contenham uma obra musical, cinematográfica ou audiovisual sobre a qual o requerente alega ser titular de direitos de propriedade intelectual, com o objectivo de bloquear a transferência de ficheiros cujo intercâmbio viole direitos de autor*”.

Deste modo, resulta assim que efectivamente não se mostra compatível com a necessária ponderação entre direitos fundamentais dos intervenientes (por um lado o direito fundamental do titular do direito de autor e conexo e por outro a liberdade de empresa do fornecedor e a liberdade de expressão e do direito de informação em geral) uma proibição geral e sem impor medidas concretas a um fornecedor de acesso. Ora, tendo em atenção tais considerandos, com a adopção de medidas cirúrgicas (concretas e específicas), bem definidas e determinadas, ao contrário de uma intervenção genérica e generalizada sobre a *world wide web*, sem critério ou delimitação, manter-se-á assim a livre circulação de serviços, em nada interferindo com o funcionamento do mercado interno ou com o acesso à rede e à sua eficácia, nem tão-pouco determinando uma redução substancial

dos conteúdos disponíveis. Tais medidas de bloqueio, assim aplicadas, vão ao encontro do plasmado na jurisprudência do TJUE, uma vez que, as mesmas visam apenas e de forma delimitada “*pôr termo à violação do direito de autor ou de um direito conexo cometida por um terceiro, sem que sejam afectados os utilizadores da Internet que recorrem aos serviços desse fornecedor para aceder legalmente a informações*” [v.g., Acórdão UPC Telekabel, de 27 de março de 2014<sup>27</sup>]. Conclui-se assim neste aresto que “*os direitos fundamentais consagrados pelo direito da União devem ser interpretados no sentido de que não se opõem a que, através de uma injunção decretada por um juiz, um fornecedor de acesso à Internet seja proibido de facultar aos seus clientes o acesso a um sítio Internet em que é colocado em linha material protegido, sem a autorização dos titulares de direitos...*”.

22. Entre a doutrina nacional, Pedro Gonçalves (in «Regulação Pública de Conteúdos na Internet em Portugal – Contributo para a compreensão da designada “Solução provisória de litígios” pela Administração Pública no âmbito do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 07 de Janeiro», Direito da Sociedade de Informação (APDI), Volume VII, Coimbra Editora, 2008, pág. 117) o qual sustenta que «os prestadores intermediários de serviços têm “para com as entidades competentes” o dever de cumprir prontamente as determinações destinadas a prevenir ou a pôr termo a uma infração, nomeadamente no sentido de remover ou impossibilitar o acesso a conteúdos [artigo 13.º, -c)]. Esta competência impositiva indirectamente fixada, aparece, depois protegida pelo disposto no artigo 37.º/2-c), que tipifica como contra-ordenação o não cumprimento da determinação da autoridade competente», Cláudia Trabuço (in “Conteúdos Ilícitos e Responsabilidade dos Prestadores de Serviços nas redes digitais”, Direito da Sociedade de Informação (APDI), Volume VII, Coimbra Editora, 2008, págs. 487 e ss.), a qual defende que mesmo que “a mera transmissão, através de uma rede de comunicações, de informações prestadas pelo destinatário do serviço, quer a actividade que consiste em facultar o acesso a uma rede de comunicações”, não resulte, nos termos do disposto no art. 14.º do Decreto-Lei 7/2004, de 07 de Janeiro, na responsabilização do prestador intermediário de serviços em rede, verificadas as condições aí previstas “essa desresponsabilização não implica, contudo, que não possam ser impostos sobre estes prestadores de determinados deveres de agir, nomeadamente quando, como vimos, mediante um pedido feito por autoridade judicial ou administrativa, deles seja esperado que previnam ou ponham termo a uma infração concreta”, João Fachana (in *A Responsabilidade Civil pelos conteúdos ilícitos colocados e difundidos na Internet*, Almedina, 2012, pág. 123) o qual defende que, poder-se-á, actualmente “exigir que o intermediário de mero transporte ou de acesso cesse a transmissão ou acesso a determinado conteúdo se for para isso notificado através das entidades administrativas ou judiciais próprias, nos termos das obrigações gerais que impendem sobre os intermediários, em especial nos termos do disposto na alínea c) do artigo 13.º do RJCE” e Patrícia Akester (in *O direito de Autor e os desafios da tecnologia digital*, ob. cit., pág. 129).

23. Tal como a liberdade de expressão, também os direitos de autor e conexos merecem protecção jurídica e consagração constitucional, sendo que, “a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos” (art. 18.º/2 da Constituição da República Portuguesa).

24. Cfr. Council of the European Union- EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline FOREIGN AFFAIRS Council meeting Brussels, 12 May 2014, in. [http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu\\_human\\_rights\\_guidelines\\_on\\_freedom\\_of\\_expression\\_online\\_and\\_offline\\_en.pdf](http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf).

25. Vide artigos 6.º, 7.º, 8.º, 11.º, 52.º - Jornal Oficial C 83/391, de 30/03/2010, in. <http://eur-lex.europa.eu>.

26. Vide nota 18 *supra*.

27. Vide nota 18 *supra*.



Do mesmo modo, o Tribunal dos Direitos do Homem<sup>28</sup>, igualmente, se pronunciou sobre a adopção de medidas de bloqueio de acesso à Internet que possam atingir terceiros, no sentido de que tais bloqueios têm necessariamente de ter em consideração os direitos dos demais utilizadores da *World Wide Web*.

Por outro lado, outra questão de extrema importância, do ponto de vista dos direitos humanos, prende-se com os eventuais efeitos que o bloqueio de acesso a um determinado *website* poderá ter nas questões de privacidade dos cibercidadãos e de protecção de dados. Tal circunstância encontra-se intimamente ligada, em particular, ao bloqueio de IP, os quais, para além de impedirem o acesso a um determinado *site* “ilegal”, poderão bloquear uma multiplicidade de outros perfeitamente legais (o denominado *overblocking effect*). Como a este propósito observou o Advogado Geral no caso *Scarlet Extended*, *supra* aludido, um endereço IP pode ser considerado como um dado pessoal na medida em que pode permitir a identificação de uma determinada pessoa. Contudo, um bloqueio, via DNS, de acesso a um determinado *website*, como o ora determinado “The Pirate Bay”, não colocará, em virtude de tal bloqueio e atendendo ao facto daquele se tratar de um *website* de partilha de ficheiros, em causa a identidade dos clientes dos ISP de mero transporte.

Aliás, como a este propósito lapidarmente se defende na decisão do “High Court” irlandês, datado de 24 de Junho de 2012 (a propósito do bloqueio do “The Pirate Bay”)<sup>29</sup>, “o abuso de um serviço de Internet para furto de direitos de autor é uma questão grave do ponto de vista das regras gerais de direitos autorais [...] qualquer forma de bloqueio daquele cliente com base no prestador de serviços de Internet não acarreta incompatibilidades com a privacidade” – tradução nossa. Acresce que, nem mesmo a imposição de filtros viola de acordo com a jurisprudência do TJUE (*v.g.*, Acórdão *Scalet Extended*<sup>30</sup>) o direito à privacidade “na medida em que a imposição deste tipo de filtros em nada difere do *software* já existente de antivírus ou *anti-spam*, que, por serem meramente técnicos, não envolvem qualquer processo de identificação de informações pessoais, mas apenas a seriação de determinados conteúdos com base em palavras-chave previamente definidas”<sup>31</sup>.

### c. Eficácia dos bloqueios

O legislador nacional, no art. 210.º-G do CDADC, determina que o Tribunal deve decretar as providências adequadas a, no caso concreto, proibir a continuação da violação, sendo certo que, não exemplifica, concretiza ou sequer sugere, qual(ais) a(s) medida(s) adequada(s) a inibir tal violação. Na realidade, a lei nacional é omissa nesse particular, sendo que a única imposição legal relativa a esta questão (determinação em concreto da medida adequada), é a que consta do número 7 do artigo 210.º-G do CDADC<sup>32</sup>. Deste modo, nesta matéria o legislador deixou inteiramente à ponderação do julgador a decisão quanto à determinação das medidas que podem ser, materialmente, aplicadas no que concerne ao impedimento ou suspensão da continuação do ilícito. Objectivamente, o único limite aqui imposto ao julgador em relação às medidas concretas a decretar destinadas a impedir a violação é o cumprimento do requisito da sua adequação e necessidade aos fins prosseguidos pela

providência. No fundo, devem ser decretadas as medidas que se revelem, no caso, adequadas e necessárias para assegurar quer o não início quer a continuação (como ocorreu, *in casu*) da violação ilícita de direitos de autor e conexos, o que implica, necessariamente, do julgador uma ponderação e um juízo criterioso sobre a natureza do direito violado e as concretas circunstâncias dessa<sup>33</sup>. Assim sendo, a questão da eficácia dos bloqueios não poderá ser desligada das questões da proporcionalidade e equidade.

Ora, como é sabido, as (por força das) constantes e diversas ordens de bloqueio, nomeadamente do *website* “The Pirate Bay” nos diversos países<sup>34</sup>, têm conhecido diversas técnicas para contornar os mesmos, como sejam o recurso aos denominados “*mirrors*” e “*proxy’s*”, entre outros, levando a que os defensores do acesso livre a tal *website* reiterem que o barramento do mesmo é facilmente contornado e ultrapassado, daí decorrendo a ineficácia de tais medidas<sup>35</sup>.

Pois bem, uma medida concreta de bloqueio de um determinado *website* imposta a um fornecedor de acesso “*não é desde logo desproporcionada apenas porque requer um esforço considerável, embora possa facilmente ser contornada sem conhecimentos técnicos específicos*” [*v.g.*, Comunicado de Imprensa (conclusões do advogado-geral), junto do TJUE, n.º 149/13]<sup>36</sup>.

28. Press Release, issued by the Registrar of the Court: ECHR 458 (2012)18.12.2012, in <http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/003-4202780-4985142>. *Vide* igualmente, a este propósito, artigo 19.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e bem assim, a “Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Internet” adoptada pelas ONU, OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe), OAS (Organization of American States) e ACHPR (African Commission on Human and People’s Rights), no âmbito da qual se reconhece o valor do acesso à Internet como valor de liberdade de expressão – in <http://www.osce.org/fom/78309?download=true>.

29. Processo EMI v. UPC, disponível em <http://www.scribd.com/doc/39104491/EMI-v-UPC>.

30. Datada de 24 de Novembro de 2011, Proc. C-70/10, disponível em [www.curia-europa.eu](http://www.curia-europa.eu) – *cf.* nota 18.

31. *Cf.* João Fachana, in *A Responsabilidade Civil pelos conteúdos ilícitos colocados e difundidos na Internet*, *ob. cit.*, pág. 150.

32. *Aí se dispõe que “Na determinação das providências previstas neste artigo, deve o tribunal atender à natureza do direito de autor e dos direitos conexos, salvaguardando nomeadamente a possibilidade de o titular continuar a explorar, sem qualquer restrição, os seus direitos”.*

33. A este propósito, o TJUE, no Acórdão *L’Oréal SA e o.* – *cf.* nota 19 – sustenta que “*estas medidas inibitórias devem ser efectivas, proporcionais, dissuasivas e não devem criar obstáculos ao comércio legítimo*”.

34. Para uma análise mais pormenorizada, veja-se Vítor CASTRO ROSA, in “Comentário à sentença do TPI, Proc. 344/13.1YHLSB, de 27.02.2014”, *ob. cit.*, págs. 56-58.

35. *Vide*, a este propósito, estudo da Universidade de Amsterdão de J. van der Ham, H. Rood, C. Dumitru, R. Koning, N. Sijm, C. de Laat, “Review en herhaling BREIN steekproeven 7-9 april 2012”, disponível em <http://dare.uva.nl/document/2/107984>.

Na prática, que seja do conhecimento público, nenhuma medida de bloqueio tomada até hoje foi capaz de impedir, de forma definitiva, a partilha de ficheiros ilegais. Contudo, com o bloqueio, mormente via DNS, de acesso a endereços electrónicos que exibam determinada página, assegura-se que tais serviços de acesso à Internet não possam ser utilizados para esse efeito. Assegurando-se, conseqüentemente, que a colocação à disposição de tais obras/prestações, não ocorra mais, a título definitivo, através dos mesmos.

Acresce ainda que, naturalmente, com a adopção dos bloqueios de acesso em causa, tal fará, pelo menos com que diminua, efectivamente, o alcance de tais partilhas ilegais, pois determinará que o número de visitas a determinado *website* seja reduzido, cessando ou diminuindo assim as violações cometidas nos direitos de propriedade intelectual<sup>37</sup>. Aliás, a este propósito, sustenta a jurisprudência do TJUE (Acórdão UPC Telekabel<sup>38</sup>) que é previsível que tais bloqueios não culminem na interrupção total das violações de direitos de autor e conexos. Contudo, daí não resulta que a protecção dos mesmos através de tais medidas de bloqueio, para que se considere eficaz, tenha de ser assegurada de forma absoluta, mas tão-só que tais medidas adoptadas sejam “suficientemente eficazes para assegurar uma protecção efectiva do direito fundamental em questão”, ou seja, que permitam impedir ou tornar difícil as consultas a tais obras e/ou prestações protegidas, bem como desencorajar os utilizadores de recorrerem aos prestadores intermediários de serviços de transporte para tais efeitos. Nessa medida, os bloqueios determinados judicialmente, mormente via DNS, são medidas eficazes no impedimento de infracções.

Acresce que, os efeitos laterais que tais bloqueios podem ter sobre a própria consciência moral dos utilizadores, é uma circunstância a não descurar, nomeadamente o enraizar nas consciências que tais práticas – actividades de transmissão ilícita de ficheiros *peer to peer* – são ilícitas e punidas, entre nós, criminalmente, com molduras penais agravadas – crime de usurpação – as quais poderão conduzir efectivamente à aplicação de penas pesadas. Bem assim, como os efeitos pedagógicos que tais medidas podem conduzir não se mostram despendidos e podem levar a alterações de práticas e hábitos de consumo, por parte de utilizadores, de *downloads* ilegais para *downloads* e *streaming* legais.

Por outro lado, não é facto de se admitir como possível que tais bloqueios possam ser (de forma mais ou menos dificultada) ultrapassados por outra via que, só por esse motivo, nenhuma atitude seja tomada com vista a impedir a continuação da prática de um acto ilícito. Na realidade, não se pode entender que, por assim ser, nenhuma medida seja tomada, permitindo-se assim a manutenção de uma actividade ilícita e violadora de direitos intelectuais. Tal circunstância, aliás, corresponderia ao esvaziar das responsabilidades impostas ao Estado de Direito quanto à protecção de tais direitos, bem como ao esvaziar de sentido de todas as preocupações e objectivos pretendidos pelas Directivas Comunitárias com a previsão de adopção de medidas materiais e processuais que visem assegurar um “elevado nível de protecção [do direito de autor e direitos conexos] uma vez que tais direitos são fundamentais para a criação intelectual”<sup>39</sup>

Deste modo, a decisão ora proferida pelo TPI, sendo histórica e inédita em Portugal, tendo em conta tudo o que

a propósito do bloqueio do “The Pirate Bay” se foi dizendo, escrevendo e decidindo, um pouco por todo o mundo, deverá ter o condão de alertar o legislador nacional para a necessidade de manter um constante acompanhamento de tais matérias de molde a adaptar a lei à realidade socioeconómica e cultural, face à evolução tecnológica aliada ao mundo digital em que vivemos.

#### Resumo:

O presente comentário incide sobre a decisão inédita proferida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual que ordenou o bloqueio, em Portugal, do *website* “The Pirate Bay”. O mesmo procura, de forma breve, fazer um enquadramento do caso à luz e nos termos do CDADC, bem como analisar algumas das questões jurídicas essenciais com que a decisão judicial do mesmo se viu confrontada.

#### Abstrat:

The present commentary relates to the unprecedented decision of the Portuguese Intellectual Property Court, who ordered the blockade, in Portugal, of “The Pirate Bay” website. The same brief comment, aims to provide a case framework in the light of and in accordance with CDADC (Portuguese Copyright Code), as well, analyze some of the key legal issues with which the court decision was faced.

36. Podendo o destinatário da obrigação como se defende no Acórdão do TJUE (*vg.*, Acórdão UPC Telekabel, de 27 de Março de 2014 – *vide* nota 17 *supra*) “evitar, através de prova de que tomou todas as medidas razoáveis, as sanções pecuniárias destinadas a reprimir a violação da referida proibição” de molde a que o “destinatário dessa injunção não ser obrigado a fazer sacrifícios insuportáveis, o que parece ser justificado atendendo, designadamente, a que aquele não é responsável pela violação do direito fundamental de propriedade intelectual que provocou a decretação dessa injunção”.

37. Circunstância que se tem verificado quanto ao caso específico do “The Pirate Bay”, ocorrer nos países em que são decretados judicialmente bloqueios – *vide* Digital Music Reports, in <http://www.ifpi.org>.

38. Processo C-314/12 e datado de 27.03.2014, *cf.* nota 18 *supra*, no qual se sustenta que “No que diz respeito ao direito de propriedade intelectual, importa referir desde logo que não se exclui que a execução de uma injunção como a que está em causa no processo principal não culmine na cessação total das violações do direito de propriedade intelectual das pessoas em questão [...] importa referir que não decorre de forma alguma do art. 17.º, n.º 2, da Carta [Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia] que o direito de propriedade intelectual seja intangível e que a sua protecção deva, portanto, ser assegurada de forma absoluta (*v.* neste sentido, acórdão *Scarlet Extended* [...] *assim sendo*, as medidas tomadas pelo destinatário de uma injunção como a que está em causa no processo principal, para cumprimento da mesma, devem ser suficientemente eficazes para assegurar uma protecção efectiva do direito fundamental em questão, ou seja, devem ter o efeito de impedir ou, pelo menos, de tornar difícilmente realizáveis as consultas não autorizadas de material protegido e de desencorajar seriamente os utilizadores da Internet que recorrem aos serviços do destinatário da injunção de consultar esse material, colocado à sua disposição em violação do referido direito fundamental”.

39. *Cf.* considerando 9 da Directiva 2001/29/CE.



Resumé:

Le présente commentaire se concentre sur la décision sans précédent du Tribunal de la Propriété Intellectuelle portugaise qui a ordonné, au Portugal, le blocage du site web "The Pirate Bay". Le même commentaire cherche à brièvement faire un cadre des cas à la lumière et sous CDADC (Code du droit d'auteur portugais) aussi bien que analyser certaines des questions juridiques essentiels avec lesquels la décision judiciaire a été confronté.

GONÇALO GIL BARREIROS

## ■ Direito de Autor – Comunicação ao Público – Receptores de televisão nos cafés –

• Tribunal da Propriedade Intelectual  
1.º Juízo. Proc. n.º 33/12.4YHLSB, Página 1 de 20, 122817

CONCLUSÃO – 23-09-2014  
=CLS=

### I – Relatório

AUDIOGEST – Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos, com sede na Avenida de Sidónio Pais, 20, r/c direito, 1050-120 Lisboa, veio propor a presente acção declarativa que segue a forma de processo ordinário, contra ESTUÁRIO RIO, LDA., com sede na Rua do Passeio do Neptuno, Loja 14, Santa Maria dos Olivais, 1900-188 Lisboa.

Nela pede a condenação da ré:

a) a reconhecer à autora o direito exclusivo de autorizar a utilização/execução pública de fonogramas/videogramas no estabelecimento comercial que explora, denominado "Tertúlia da Marina";

b) na proibição de utilizar/executar publicamente fonogramas/videogramas no referido estabelecimento comercial, enquanto não obtiver, junto da autora, a licença "Passmúsica";

c) no pagamento da remuneração de acordo com a tabela tarifária da autora para 2007, por contrapartida do respectivo licenciamento "Passmúsica" e que actualmente se cifra em 641,21 euros, correspondente ao capital em dívida e juros de mora vencidos (541,37 euros + 99,84 euros), bem como dos juros de mora vincendos;

d) no pagamento à autora da quantia de 1 000,00 euros, a título de indemnização pelos danos não patrimoniais causados pela conduta omissiva da ré;

e) no pagamento à autora da quantia de 1 000,00 euros, correspondente ao ressarcimento dos encargos suportados com a protecção dos direitos lesados pela ré, bem como com a investigação e cessação da sua conduta lesiva; e

f) no pagamento à autora da quantia diária de 30,00 euros, a título de sanção pecuniária compulsória pelo atraso na prática do facto positivo da ré.

Para tanto alega que é uma associação de gestão colectiva que se encontra mandatada para representar os produtores fonográficos em matéria de cobranças de direitos, estando também mandatada para efectuar a cobrança das remunerações devidas aos artistas intérpretes e executantes, através da emissão de uma licença com a referência "Passmúsica", que identifica o licenciamento conjunto de direitos conexos dos artistas, intérpretes, executantes e produtores fonográficos.

A execução pública de fonogramas editados comercialmente, além de carecer de autorização dos respectivos produtores, confere a estes e aos artistas intérpretes e executantes o direito a receber uma remuneração equitativa.

O restaurante denominado "Tertúlia da Marina", propriedade da ré e explorado pela mesma, é um estabelecimento comercial aberto ao público em que se procede à execução pública de fonogramas do repertório entregue à gestão da autora, sem a competente licença e autorização.

Durante a fiscalização que teve lugar no dia 09-11-2007, período em que o estabelecimento se encontrava aberto ao público, estava a ser efectuada a execução pública de fonogramas de produtoras associadas da autora.

Pese embora a carta enviada à ré, a autora não recebeu qualquer resposta por parte daquela, como jamais pagou qualquer remuneração equitativa em relação à referida actividade de execução pública de fonogramas.

A ré veio contestar, pugnando pela improcedência da acção.

Invoca, no essencial, que a música que se ouve no estabelecimento em questão é transmitida pela televisão aí existente, a qual se encontra sintonizada em canais estrangeiros que emitem música, sendo que estes canais já liquidaram os direitos de autor e direitos conexos para a exibição pública das suas emissões. Por outro lado, não recebeu a carta a que a autora se refere na petição inicial, pelo que não se pode considerar interpelada para efectuar o licenciamento em questão.

A autora veio responder à contestação, pronunciando-se quanto à matéria invocada pela ré que considerou configurar excepção.

Findos os articulados, foi proferido despacho saneador e procedeu-se à selecção da matéria de facto.

Realizou-se a audiência final, com obediência do legal formalismo, observando-se a tramitação prevista no Novo Código de Processo Civil (NCPC), por foça do preceituado no artigo 5.º, n.º 1, da Lei n.º 41/2013, de 26-06, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 36/2013, de 12-08.

★

II – A instância mantém-se válida e regular, não existindo questões prévias de que cumpra conhecer.

★

III – Questões a decidir

Na presente acção cumpre apreciar e decidir as seguintes questões:

– se à autora assiste o direito exclusivo de autorizar a utilização/execução pública de fonogramas/videogramas no estabelecimento explorado pela ré e, em consequência, se deve ser decretada a proibição de utilizar/executar publicamente fonogramas/videogramas no referido estabelecimento, enquanto não obtiver, junto da autora, a licença “Passmúsica”;

– se deve a ré ser condenada no pagamento da remuneração por contrapartida do respectivo licenciamento “Passmúsica”, relativo ao ano de 2007, na quantia atrás indicada;

– se deve a ré ser condenada a pagar à autora a quantia de 1 000,00 euros, a título de ressarcimento dos encargos suportados com a protecção dos direitos lesados pela mesma, bem como com a investigação e cessação da sua conduta lesiva;

– se deve a ré ser condenada a pagar à autora a quantia de 1 000,00 euros, a título de indemnização pelos danos não patrimoniais causados pela sua conduta omissiva; e

– se deve a ré ser condenada no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória.

★

IV – Fundamentação

Os factos

São os seguintes os *factos provados*, com interesse para a decisão da causa:

1.- A autora foi constituída por escritura pública lavrada no 12.º Cartório Notarial de Lisboa, em 26 de Novembro de 2002.

2.- É uma associação sem fins lucrativos que representa os produtores fonográficos em matérias relacionadas com a autorização da utilização ou difusão, em espaços públicos ou abertos ao público, da sua música gravada ou dos seus vídeos musicais e com a cobrança das suas remunerações.

3.- Com objectivos semelhantes de gestão colectiva dos interesses dos artistas, intérpretes e executantes foi constituída a GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas, Intérpretes e Executantes, CRL.

4.- A autora e a GDA, CRL, encontram-se registadas na Inspecção-Geral das Actividades Culturais.

5.- Em resultado dos acordos feitos com a GDA, CRL, a autora passou também a proceder à autorização e à cobrança das remunerações dos artistas, intérpretes e executantes.

6.- Esta actividade é presentemente desenvolvida pela autora, em parceria com a GDA, CRL, através da atribuição de uma autorização com a referência “Passmúsica”, que identifica a autorização conjunta dos artistas, intérpretes executantes e produtores fonográficos.

7.- Em resultado do acordado com a GDA, CRL, uma vez emitida a autorização, pela autora, a remuneração cobrada é dividida entre produtores e artistas, sendo a parte relativa aos artistas entregue à GDA, CRL.

8.- Caso a GDA, CRL, não represente um determinado artista, a parte relativa ao mesmo será devolvida ao produtor, que entregará então ao artista, nos termos individualmente acordados entre este e aquele.

9.- Na sua actividade de autorização e cobrança de remunerações de produtores e artistas, a autora representa o repertório nacional e estrangeiro e autoriza a utilização, por parte dos interessados, de cerca de 98% desse repertório de música gravada, nacional ou estrangeira, comercializada e utilizada em Portugal.

10.- O Bar denominado “Tertúlia da Marina”, sito na Rua Passeio do Neptuno, Loja 14, em Lisboa, é explorado pela ré.

11.- Este estabelecimento encontra-se aberto ao público e a funcionar diariamente.

12.- No estabelecimento existe uma televisão, marca Bang and Olufsen, que se encontra sintonizada em canais estrangeiros, como os de moda, Canal F (*fashion*), o qual emite muita música.

13.- No mesmo televisor passam também outros programas, como sejam as notícias dos canais nacionais, os jogos de futebol e os concursos.

14.- Em meados de 2007, a ré ouviu falar na TV sobre o tema do licenciamento “Passmúsica”.

15.- No dia 9 de Novembro de 2007, colaboradores da autora levaram a cabo acção de fiscalização e verificação



no estabelecimento “Tertúlia da Marina”, quando este se encontrava aberto ao público.

16.- Durante a fiscalização referida em 15, estava a ser utilizada música gravada, nomeadamente: a música *World Hold On*, do artista Bob Sinclair e da produtora Vidisco; e a música *Rise Up*, do artista Yves Larock e da produtora Vidisco.

17.- A produtora Vidisco é associada da autora.

18.- A autora fixa e publica os tarifários aplicáveis às várias categorias de direitos conexos e às suas diferentes formas de exploração, cobrados pela mesma, através do licenciamento identificado com a referência “Passmúsica”, encontrando-se todos os tarifários disponíveis no sítio <www.passmusica.pt>.

19.- Para o efeito, a autora tem fixada uma tabela para as categorias de direitos de televisão terrestre ou por cabo, rádio terrestre ou via Internet, execução ou comunicação pública.

20.- Na área da execução pública (utilização de música gravada em espaços abertos ao público) é fixado um tarifário, tendo em atenção a importância da música para a respectiva actividade, a área ou lotação do respectivo espaço, entre outros critérios.

21.- No caso concreto da ré, a actividade desenvolvida no estabelecimento “Tertúlia da Marina” refere-se a “Bares”.

22.- O referido estabelecimento tem uma lotação aproximada de 50 pessoas e encontra-se aberto ao público diariamente.

23.- A tarifa anual de execução pública de fonogramas aplicável a Bares, com as características referidas em 22, referente a 2007, é de 541,37 euros.

24.- A ré não obteve a autorização designada «Passmúsica» nem entregou qualquer quantia à autora.

25.- Foi enviada carta, em 21 de Novembro de 2007, a informá-la da necessidade de obter a respectiva licença e de pagar a remuneração devida pela utilização de música gravada e editada na actividade do mencionado estabelecimento.

26.- Nessa missiva consta a indicação de que no sítio <www.passmusica.pt> se encontram disponíveis os respectivos tarifários, mais se dizendo o seguinte: “Caso não obtenha imediatamente a licença passmúsica, não terá direito a qualquer *desconto/redução de Tarifários*. Se preencher o Formulário/Pedido de Licenciamento, declarando voluntariamente, nos próximos 5 dias, a utilização de música e os demais elementos necessários para o seu Licenciamento (e se pagar pontualmente o valor da factura respectiva) ainda poderá beneficiar de um desconto de, no mínimo, 15% (quinze por cento). Para regularizar a sua situação, envie-nos, no prazo máximo de 5 dias, o Formulário/Pedido de Licenciamento para o ano de 2007 que se encontra em anexo. Com base nesta informação, irá receber uma factura que, uma vez paga, constituirá a licença que o autorizará a continuar a utilizar música em público.”

27.- A autora suportou despesas com as tentativas gozadas de obter voluntariamente, da ré, o licenciamento “Passmúsica”.

★

Dos factos constantes da base instrutória, *não se provou*:

i.- Que a ré recebeu a carta enviada pela autora, em 21-11-2007 (facto 2 da base instrutória);

ii.- Que para exercer a gestão que lhe cumpre assegurar, a autora teve de suportar despesas com o recrutamento,

selecção e formação de colaboradores, bem como as despesas inerentes ao desenvolvimento da actividade de fiscalização que desenvolve (facto 3 da base instrutória);

iii.- Que as despesas que a autora efectuou em virtude da actuação da ré, referidas em 27 dos factos provados, ascenderam a 1 000,00 euros (facto 5 da base instrutória).

★

Motivação da decisão de facto

Em relação à *matéria de facto provada*, o Tribunal formou a sua convicção nos seguintes moldes:

– Facto 1 – Documento junto a fls.132 a 160 (cópia da certidão da escritura pública de constituição da autora).

– Facto 2 – Matéria assente, constante do ponto A do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 3 – Matéria assente, constante do ponto B do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 4 – Matéria assente, constante do ponto C do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 5 – Matéria assente, constante do ponto D do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 6 – Matéria assente, constante do ponto E do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 7 – Matéria assente, constante do ponto F do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 8 – Matéria assente, constante do ponto G do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 9 – Matéria assente, constante do ponto H do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 10 – Matéria assente, constante do ponto I do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 11 – Matéria assente, constante do ponto J do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 12 – Matéria assente, constante do ponto K do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 13 – Matéria assente, constante do ponto L do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 14 – Matéria assente, constante do ponto M do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 15 – Matéria assente, constante do ponto N do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 16 – Com base no depoimento da testemunha Rui Manuel Alves Barradas, delegado de licenciamento ao serviço da autora, no período compreendido entre Fevereiro de 2007 e Dezembro de 2008, sendo que após essa data passou a prestar serviços pontuais para a mesma. Conhece o estabelecimento da ré, tendo efectuado a visita de verificação no dia 09-11-2007, na qual detectou que a mesma passava música ambiente e ouviu as músicas indicadas no facto em apreço, entre outras. Explicou como procedeu à verificação que realizou, o que observou, no que respeita à música que se ouvia e às características do estabelecimento em causa e a informação que subsequentemente enviou ao departamento de licenciamento da autora, ao qual incumbia contactar a entidade exploradora do estabelecimento, enviando-lhe uma carta.

– Facto 17 – Matéria assente, constante do ponto O do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 18 – Matéria assente, constante do ponto P do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 19 – Matéria assente, constante do ponto Q do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 20 – Matéria assente, constante do ponto R do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 21 – Matéria assente, constante do ponto S do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 22 – Matéria assente, constante do ponto T do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 23 – Matéria assente, constante do ponto U do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 24 – Matéria assente, constante do ponto V do despacho de selecção da matéria de facto.

– Facto 25 – Com base no teor do documento junto a fs.58 a 60 (cópia da carta datada de 21-11-2007 e respectivo talão de registo) e no depoimento da testemunha João Filipe Duarte Rodrigues, assistente administrativo ao serviço da autora, desde Outubro de 2005, exercendo funções no respectivo departamento jurídico. Esta testemunha explicou a intervenção que os serviços administrativos da autora efectuam após a verificação de um estabelecimento, no âmbito da qual foi enviada a carta registada com aviso de recepção constante do documento atrás referido, sendo que não houve resposta da ré nem qualquer pedido de licenciamento. Neste contexto, a testemunha declarou não se recordar se o mencionado aviso de recepção assinado foi recebido pela autora. Enunciou ainda as despesas com encargos que a autora tem, com referência à utilização de música não licenciada detectada nos autos, embora não sabendo precisar o respectivo *quantum*.

– Facto 26 – Com base no teor do documento junto a fs.58 a 59 – cópia da carta datada de 21-11-2007 (cf. artigo 47.º da petição inicial, que dá por produzido o referido documento).

– Facto 27 – Com base no depoimento da testemunha João Filipe Duarte Rodrigues, pela razão de ciência atrás assinalada.

★

Em relação ao *facto não provado* indicado sob o ponto i., a testemunha João Filipe Duarte Rodrigues confirmou o envio da carta registada com aviso de recepção constante do documento junto a fs.58 a 60, mas não se recorda se a autora recebeu o referido aviso assinado. Ora, atendendo a que não foi junto documento comprovativo do recebimento, pela autora, do mencionado aviso e que o depoimento da testemunha não foi de molde a suprir, em sede probatória, a falta de tal elemento documental, o Tribunal concluiu no sentido da não demonstração do facto em referência.

Quanto aos factos não provados ii. e iii., não foi feita prova testemunhal, documental ou outra que conduzisse à sua demonstração, cingindo-se o depoimento da testemunha João Filipe Duarte Rodrigues à prova do facto 27.

★

O direito

A presente acção versa sobre os seguintes direitos conexos:

– O direito dos produtores de fonogramas ou de videogramas de autorizar a difusão dos mesmos por qualquer meio, incluindo a sua execução pública (artigo 184.º, n.º 2, do CDADC), e o direito a receber uma remuneração equitativa pela utilização, por qualquer forma de comunicação pública, de fonogramas ou videogramas editados comercialmente, ou de uma reprodução dos mesmos (n.º 3 do mesmo preceito).

– O direito dos artistas intérpretes ou executantes a receber uma remuneração equitativa, nos termos previstos no artigo 184.º, n.º 3, do CDADC.

A remuneração equitativa acima referida destina-se a ser dividida entre os produtores e os artistas, em partes iguais, salvo acordo em contrário (artigo 184.º, n.º 3, do CDADC).

Conforme resultou provado, a autora está autorizada a representar produtores fonográficos, encontrando-se também mandatada para promover o licenciamento e a cobrança das remunerações devidas aos artistas intérpretes ou executantes.

Neste contexto, em resultado dos acordos feitos com a GDA, CRL, a autora desenvolve a actividade de autorização e cobrança acima referida, através da atribuição de uma licença com a referência “Passmúsica”, que identifica a autorização conjunta dos artistas, intérpretes ou executantes e produtores fonográficos. Uma vez emitida a licença, a remuneração cobrada é dividida entre produtores e artistas, sendo a parte relativa aos artistas entregue à GDA, CRL. Caso a GDA, CRL, não represente um determinado artista, a parte relativa a este será devolvida ao produtor, que entregará então ao artista, nos termos individualmente acordados entre os dois.

A autora, enquanto entidade de gestão colectiva de direitos conexos, está sujeita às regras estabelecidas pela Lei n.º 83/2001, de 3 de Agosto, que regula a constituição, organização, funcionamento e atribuições de tais entidades.

Segundo o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), da citada Lei n.º 83/2001, as referidas entidades têm por objecto a gestão dos direitos patrimoniais que lhes sejam confiados em relação a todas ou a algumas categorias de obras, prestações e outros bens protegidos.

Por outro lado, o artigo 9.º do mesmo diploma dispõe que, obtido o competente registo (junto da IGAC – artigo 6.º), tais entidades estão legitimadas, nos termos dos respectivos estatutos e da lei aplicável, a exercer os direitos confiados à sua gestão e a exigir o seu efectivo cumprimento por parte de terceiros, mediante o recurso às vias administrativas e judiciais.

Assim, a autora, enquanto entidade de gestão colectiva, está legitimada a exercer os direitos de licenciamento e de cobrança de remunerações devidas a produtores e artistas executantes ou intérpretes de fonogramas e videogramas musicais.

Tais direitos de licenciamento e a uma remuneração equitativa decorrem precisamente dos direitos exclusivos dos produtores de fonogramas e videogramas, consagrados no citado artigo 184.º, n.ºs 2 e 3, do CDADC, o qual também consagra o direito dos artistas intérpretes ou executantes a uma remuneração equitativa (n.º 3 do mencionado preceito).

Nestes autos resultou apurado que no estabelecimento denominado “Tertúlia da Marina”, explorado pela ré, se procede à utilização de músicas gravadas e editadas que pertencem ao repertório que a autora representa, sendo que, no dia 9-11-2007, período em que o referido estabelecimento se encontrava aberto ao público, estava a ser efectuada a execução pública de música, nomeadamente a indicada sob o n.º 16 dos factos provados, de produtoras associadas da autora.

Apurou-se também que a ré não obteve a autorização designada “Passmúsica” nem entregou qualquer quantia à



autora para esse efeito. Ou seja, a ré não possui autorização dos produtores de fonogramas e videogramas musicais ou dos seus representantes, designadamente da autora, para proceder à execução ou comunicação pública, no referido estabelecimento, dos correspondentes fonogramas/videogramas musicais.

Ora, considerando que a ré carecia e carece de autorização dos produtores, ou da autora, que os representa, para a execução pública de música gravada e editada e que não possui tal autorização, a que acresce que não pagou qualquer quantia a título da remuneração devida àqueles e aos artistas intérpretes ou executantes, há que concluir que ocorreu uma violação do direito de exclusivo em apreço.

Importa aqui sublinhar que o apurado facto de que as músicas executadas no estabelecimento explorado pela ré (videogramas musicais) provêm da recepção, no aparelho de televisão ali existente, de canal televisivo que emite música, não deixa de constituir comunicação ao público ou execução pública, nos termos previstos no artigo 184.º, n.º 2 e 3, do CDADC.

Isto porque a utilização daquele aparelho permite disseminar a música pelo estabelecimento em causa e, deste modo, o público que o frequenta pode desfrutar da sua audição.

Trata-se, pois, de uma comunicação que extravasa o âmbito da simples recepção efectuada num contexto individual, privado ou familiar.

Uma vez que a ambientação musical que resulta de tal comunicação é susceptível de atrair clientes interessados, a transmissão assim efectuada repercute-se na frequência do estabelecimento e, por conseguinte, nos seus resultados económicos.

Esta conclusão inscreve-se claramente no alcance interpretativo a dar à citada disposição legal, enquanto norma resultante da transposição, para o ordenamento jurídico nacional, da Directiva 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação (cf. as alterações introduzidas ao mencionado artigo 184.º, n.º 2 e 3, pela Lei n.º 114/91, de 3 de Setembro, e subsequentemente, visando contemplar as novas realidades emergentes da Internet, na vertente de “colocação à disposição do público, por fio ou sem fio, por forma que sejam acessíveis a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido”, pela Lei n.º 50/2004, de 24 de Agosto), em função do que se deverá levar em linha de conta o sentido que o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) vem dando aos conceitos de “execução pública” e “comunicação pública”, através da jurisprudência produzida em sede de decisão prejudicial.

É certo que, no plano nacional, a propósito do tipo de crime previsto e punido pelos artigos 149.º, 195.º e 197.º do CDADC, o Supremo Tribunal de Justiça, no Acórdão n.º 15/2013, tomou posição sobre o conceito de comunicação pública em matéria de direito de autor, tendo nesse aresto fixado jurisprudência no sentido de que “a aplicação, a um televisor, de aparelhos de ampliação do som, difundido por canal de televisão, em estabelecimento comercial, não configura uma nova utilização da obra transmitida, pelo que o seu uso não carece de autorização do autor da mesma, não integrando consequentemente essa prática o crime de usurpação”.

Contudo, o referido aresto uniformizador inscreve-se no âmbito criminal, mais concretamente a propósito dos elementos do referido tipo de crime de usurpação, sendo que a decisão de fixação não constitui jurisprudência obrigatória para os tribunais judiciais, os quais têm o dever de fundamentar as divergências relativas à jurisprudência fixada naquela decisão (artigo 445.º, n.º 3, do Código de Processo Penal).

Ora, o caso *sub judice* respeita, não ao ilícito criminal, mas ao direito de exclusivo dos produtores e ao direito a uma remuneração equitativa de que estes e os artistas intérpretes ou executantes são titulares.

Ou seja, estão aqui em causa interesses materiais ou patrimoniais dos produtores de fonogramas ou de videogramas musicais e bem assim dos artistas intérpretes ou executantes, cuja tutela se encontra consagrada no citado artigo 184.º, n.º 2 e 3, do CDADC.

E para tais casos vale o sentido interpretativo que o TJUE vem dando ao conceito de *comunicação ao público*, em arestos como o proferido no processo C-306/05.

Assim, conforme se assinalou nesse Acórdão do TJUE de 07-12-2006, “resulta do vigésimo terceiro considerando da Directiva 2001/29 que o conceito de comunicação ao público deve ser entendido em sentido amplo. Esta interpretação revela-se, por outro lado, indispensável para atingir o objectivo principal da referida directiva, que, como resulta dos seus nono e décimo considerandos, é instaurar um elevado nível de protecção dos autores, entre outros, que lhes permita receber uma remuneração adequada pela utilização do seu trabalho, designadamente na sua comunicação ao público”.

No acórdão proferido em 15-03-2012 (processo C-135/10), que versou sobre direitos conexos dos produtores de fonogramas, o TJUE assinalou que a natureza essencialmente económica do direito a uma remuneração equitativa leva a que o conceito de comunicação ao público que a ele está inerente pressuponha igualmente um escopo de benefício ou vantagem, o que se verifica quando está em causa um estabelecimento como, por exemplo, um café-restaurante (cf. n.º 90 do citado acórdão, em que, invocando a jurisprudência firmada nos processos C-403/08 e 429/08, se diz que a “transmissão de obras radiodifundidas pelo operador de um café-restaurante é efectuada com o objectivo e é susceptível de se repercutir na frequência do estabelecimento e, finalmente, nos resultados económicos do mesmo”).

O meio utilizado pela ré em nada afecta, pois, a conclusão a que se chegou, de que a mesma procede à “execução pública” ou “comunicação pública”, para efeitos do citado artigo 184.º, n.º 2 e 3, do CDADC.

Assim, face ao exposto, dúvidas não restam que, verificando-se uma violação do exclusivo de exploração consagrado no citado artigo 184.º, n.º 2 e 3, do CDADC, os dois primeiros pedidos formulados pela autora merecem integral procedência.

Analise agora os demais pedidos formulados nesta acção.

Como decorrência da violação do direito de exclusivo acima referida, a pretensão que a autora deduz nos presentes autos inscreve-se no domínio da *responsabilidade civil aquiliana*, a qual assenta nos seguintes pressupostos: o facto ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre aquele e este e a



imputação do facto à lesante (pelo menos a título de negligência – “mera culpa”).

Para além do regime geral previsto no artigo 483.º do Código Civil, em matéria indemnizatória o direito de autor e os direitos conexos passaram a gozar da tutela específica consagrada no artigo 211.º do CDADC, cuja redacção em vigor foi introduzida pela Lei n.º 16/2008, de 01-04, que procedeu à transposição para o ordenamento jurídico nacional da Directiva 2004/48/CE (“Directiva Enforcement”).

Contudo, face ao que resultou apurado nos presentes autos, a pretensão indemnizatória formulada pela autora tem apenas por base factos praticados no ano de 2007 (cf. factos 15 e 16), havendo assim que atender aos termos gerais da responsabilidade civil (cf. José de Oliveira Ascensão, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, reimp., Coimbra Editora, 2012, p. 623), uma vez que na versão anterior à introduzida pela referida Lei n.º 16/2008 não havia no CDADC previsão geral do dever de indemnizar, nem um regime específico para a determinação do *quantum* indemnizatório (salvo referências pontuais, como sucedia com o artigo 210.º, na redacção dada pela Lei n.º 45/85, de 17-09).

Nos termos gerais, a obrigação de indemnizar compreende não só o prejuízo causado (dano emergente), como os benefícios que o lesado deixou de obter em consequência da lesão (lucro cessante) – artigo 564.º, n.º 1, do Código Civil.

Por outro lado, segundo o princípio geral consagrado no artigo 562.º do Código Civil, “quem estiver obrigado a reparar um dano deve reconstituir a situação que existiria, se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação”.

Neste quadro, importa ainda atender ao nexo de causalidade definido no artigo 563.º do Código Civil: “a obrigação de indemnização só existe em relação aos danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão”.

Ora, analisada a factualidade apurada, conclui-se que a ré, ao proceder à execução pública de videogramas musicais sem autorização e sem pagar a remuneração devida, levou a cabo uma actuação ilícita (por violar direitos alheios, *in casu*, o direito de exclusivo dos produtores fonográficos representados pela autora), culposa (pelo menos na modalidade de comportamento negligente, visto que agiu sem previamente se munir da competente autorização, que não podia desconhecer e lhe era exigível, face à actividade que desenvolve, ou seja, a exploração de estabelecimento comercial de restauração em que era utilizada música ambiente, a que acresce que a autora divulgou ao público em geral o licenciamento “Passmúsica”, através da campanha informativa que levou a cabo, do que a ré tomou conhecimento – cf. facto 14) e que provocou danos (pelo menos a remuneração que deixou de ingressar na esfera jurídica da autora, em consequência daquele comportamento ilícito), sendo estes um resultado causal da referida actuação ilícita.

Disto isto, importa então apreciar quais os danos que, neste contexto da responsabilidade por acto ilícito, devem ser indemnizados pela ré.

Pretende a autora que a ré seja condenada no pagamento da remuneração por contrapartida do licenciamento “Passmúsica”.

Tal remuneração tem por referência o tarifário anual de execução pública de fonogramas e videogramas fixado

pela autora, no âmbito do licenciamento “Passmúsica”, sendo que, no caso concreto, considerando as características e modo de funcionamento do estabelecimento da ré – um Bar –, bem como a importância da música para a respectiva actividade, a tarifa relativa ao ano de 2007 corresponde a 541,37 euros.

Atendendo aos princípios gerais acima enunciados e considerando que está em causa, neste particular, um prejuízo sofrido pelos produtores e artistas, correspondente às quantias que haviam de receber, em resultado do direito que lhes é reconhecido pelo artigo 184.º, n.º 3, do CDADC, dúvidas não há que a pretendida condenação no pagamento da remuneração por contrapartida do licenciamento “Passmúsica” deve proceder (assim, cf. Acórdãos da Relação do Porto de 27-01-2009 e da Relação de Évora de 29-03-2012, disponíveis na Internet em <<http://www.dgsi.pt>>).

A demandante pede ainda a condenação da ré no pagamento da quantia de 1 000,00 euros, correspondente ao ressarcimento dos encargos suportados com a protecção dos direitos lesados pela mesma, bem como com a investigação e cessação da sua conduta lesiva.

A este respeito, resulta da matéria assente que a autora suportou despesas com as tentativas goradas de obter voluntariamente, da ré, o licenciamento “Passmúsica” (cf. facto 26).

Considerando, contudo, o regime aplicável aos factos em análise, constante dos termos gerais plasmados nos artigos 562.º, 563.º e 564.º, todos do Código Civil, conclui-se que não existe nexo de causalidade bastante para se atender àqueles encargos e despesas, no cômputo da indemnização devida pela ré.

De onde resulta, pois, que a referida pretensão da autora deve improceder.

Analisemos, agora, a peticionada indemnização por danos não patrimoniais.

Conforme resulta do disposto no artigo 496.º, n.º 1, do Código Civil, só deve atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito, sendo esta gravidade medida por um padrão objectivo, tendo em conta as circunstâncias do caso, em que relevam aspectos como o grau de culpabilidade do agente, a situação económica deste e do lesado, as próprias circunstâncias da infracção e o grau de difusão ilícita da obra ou da prestação (artigos 494.º, 496.º, n.º 3, 562.º, 563.º, 564.º e 566.º, n.º 1, todos do Código Civil).

Por outro lado, nesta análise objectiva da dimensão do eventual dano não patrimonial, não será despidendo considerar que o quadro de direitos conexos que a lei reconhece aos produtores assume, todo ele, natureza patrimonial (cf. artigo 184.º do CDADC), não estando prevista a titularidade de direitos morais, ao contrário do que sucede com os artistas intérpretes ou executantes (cf. artigos 180.º, n.º 1 e 2, 182.º e 198.º do CDADC). Isto pese embora se admita, como princípio, que da violação de direitos patrimoniais possam advir danos morais (cf. António Menezes Cordeiro, *Tratado de Direito Civil Português, II, Direito das Obrigações*, tomo III, Almedina, 2010, p. 513, e José de Oliveira Ascensão, *op. cit.*, p. 624).

Ademais, tal como se sustenta no Acórdão da Relação do Porto de 27-01-2009, atrás referido, “o arbitramento de compensação por danos não patrimoniais apenas pode

operar relativamente ao lesado se este provar que sofreu graves afectações decorrentes da prática do facto ilícito, não sendo qualitativamente idóneo, curial e suficiente alegar-se que esta indemnização é necessária por razões de prevenção de futuras infracções e que se despende esforço em inúmeras acções judiciais que se instauram”.

Ora, analisados os factos provados no caso vertente, conclui-se que não existem elementos que sustentem que da conduta ilícita praticada pela ré tenham resultado para a autora danos não patrimoniais que mereçam a tutela do direito.

Assim, na ausência de tal factualidade a pretensão da autora deve também improceder nesta parte.

Cumpra agora apreciar a peticionada *sanção pecuniária compulsória* de 30,00 euros diários, pelo atraso na prática do facto positivo da ré, ou seja, no cumprimento da obrigação de obter a licença “Passmúsica”.

Quanto a este pedido, afigura-se-nos que o fim que se visa prosseguir com o mesmo se encontra suficientemente contemplado na condenação da ré no pagamento da remuneração devida pelo licenciamento “Passmúsica”, sendo que nada mais se provou que fundamente uma condenação que vá para além desse quadro (assim, cf. Acórdão da Relação do Porto de 27-01-2009, atrás citado).

Aliás, o pedido que a autora formula em segundo lugar, e que merece provimento, é no sentido da condenação da ré na proibição de utilizar/executar publicamente fonogramas/videogramas no seu estabelecimento comercial, enquanto não obtiver, junto da autora, a licença “Passmúsica”.

Logo, não vemos como uma sanção pecuniária pelo atraso na prática de facto positivo (licenciamento “Passmúsica”) possa estar associada à peticionada imposição de facto negativo (proibição de utilização ou execução pública de fonogramas/videogramas).

Deverá, assim, improceder a pretendida condenação da ré numa sanção pecuniária compulsória.

Por fim, no que respeita aos *juros de mora*, conforme se alcança da fundamentação de facto acima descrita, não ficou demonstrado que a ré tivesse recebido a carta enviada pela autora, em 21-11-2007, na qual informava a necessidade de obter a respectiva licença e pagar a remuneração devida pela utilização de música gravada e editada na actividade do seu estabelecimento e dava conhecer os procedimentos relativos ao pedido de licenciamento, pagamento a efectuar e prazos aplicáveis, bem como onde consultar o correspondente tarifário (cf. factos provados 25 e 26 e facto não provado i.).

Ora, atendendo a que não se provou a recepção da referida missiva, não se pode concluir que o seu teor tivesse chegado ao conhecimento da ré (cf. artigo 224.º do Código Civil), em função do que os juros de mora são devidos, não a contar daquela interpelação, mas a partir da data da citação, tal como prevê o artigo 805.º, n.º 3, segunda parte, do Código Civil.

Em suma, analisadas que estão todas as questões suscitadas no presente pleito, conclui-se que deve o mesmo ser julgado parcialmente procedente, nos termos acima enunciados.

★

## V – Decisão

Por todo o exposto, julga-se parcialmente procedente a presente acção e, em consequência, condena-se a ré ESTUÁRIO RIO, LDA.:

a) a reconhecer à autora AUDIOGEST – Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos o direito exclusivo de autorizar a utilização/execução pública de fonogramas/videogramas no estabelecimento comercial que explora, denominado “Tertúlia da Marina”;

b) na proibição de utilizar/executar publicamente fonogramas/videogramas no *supra* referido estabelecimento comercial, enquanto não obtiver, junto da autora, a licença “Passmúsica”; e

c) a pagar à autora a remuneração de acordo com a tabela tarifária da mesma, para o ano de 2007, por contrapartida do respectivo licenciamento “Passmúsica”, no valor de 541,37 euros, bem como dos juros de mora vencidos e vincendos à taxa supletiva legal sucessivamente em vigor, desde a data da citação e até efectivo e integral pagamento.

Absolve-se a ré do demais peticionado pela autora.

Custas pela autora e pela ré, na proporção do decaimento, sendo que aquela está delas isenta (artigo 527.º, n.ºs 1 e 2, do NCPC).

Valor: o fixado pelo Tribunal da Relação de Lisboa no Acórdão proferido no recurso de apelação em separado.

Registe e notifique.

Lisboa, d.s.

(acto praticado em suporte informático, com aposição de assinatura electrónica)

## Comentário

### 1. Introdução

Volvido mais de um ano após o Supremo Tribunal de Justiça ter consagrado, por via de harmonização jurisprudencial<sup>1</sup>, a posição segundo a qual os estabelecimentos comerciais não necessitam de obter autorização, por parte dos autores e seus representantes, para a aplicação, a televisores, de colunas ou outro material destinado a ampliar e distribuir o som das emissões de radiodifusão, porquanto tal não consubstancia um novo processo de comunicação ao público, o Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) é chamado agora a decidir se a Audiogest<sup>2</sup> tem o direito exclusivo de autorizar a utilização/execução pública de fonogramas/videogramas num estabelecimento comercial, mais concretamente num restaurante/bar.

1. Acórdão do STJ de 13.11.2013, publicado no *Diário da República* de 16.12.2013



Após a prolação do referido Acórdão do STJ, várias vozes críticas se levantaram contra a jurisprudência nele fixada<sup>3</sup>. De entre as críticas aventadas, ressaltam as que afirmam que o acórdão desrespeita o acervo comunitário, quer na vertente normativa<sup>4</sup> quer na vertente jurisprudencial<sup>5</sup>, e bem assim aquelas que situam o cerne da discussão no binómio “recepção/comunicação”. No entender do STJ, a recepção deve ser livre e abrange todas aquelas situações de facto em que não existe uma modificação, por meios técnicos, na forma de recepção, em ordem a aproveitá-la para criar uma encenação que a mera recepção do programa radiodifundido não provocaria. Só nos casos em que a recepção seja convertida, ela própria, num espectáculo, organizado em estabelecimentos públicos, em torno de eventos desportivos ou musicais, haja ou não entradas pagas, mas publicitado, eventualmente com um arranjo ou decoração especial do espaço, tudo com vista à captação de uma audiência alargada, se abandona o plano da mera “recepção” e se entra no plano da “comunicação pública”, tendo o STJ recusado a subsunção da factualidade apurada a esse conceito. No mesmo sentido decidiu o Tribunal da Relação do Porto<sup>6</sup>, em Novembro de 2014, em processo cível iniciado pela GDA e pela Audiogest visando (i) o reconhecimento do direito exclusivo destas entidades a autorizar a utilização/execução pública de fonogramas/videogramas em estabelecimento comercial e (ii) a condenação do réu ao pagamento das remunerações devidas. Seguindo de perto a jurisprudência do STJ, considerou este Tribunal que apenas ocorre uma “reutilização da obra” se forem empregues meios técnicos que recriem de qualquer forma a difusão da obra, produzindo um espectáculo diferente do que é radiodifundido, não existindo, fora desses casos, uma obrigação de nova remuneração. Assim, também no âmbito dos direitos conexos, venceu a orientação jurisprudencial do STJ.

É neste panorama jurisprudencial que o Tribunal da Propriedade Intelectual é chamado a pronunciar-se sobre a questão de saber se a utilização/execução pública de fonogramas/videogramas num estabelecimento público constitui um acto de “comunicação pública” que deva ser autorizado pelo produtor do fonograma/videograma (ou seus representantes) e, consequentemente, devidamente remunerado pelo utilizador.

## 2. Breve enquadramento das pretensões da Audiogest

As prestações dos artistas intérpretes ou executantes e dos produtores de fonogramas e de videogramas são protegidas nos termos do Título III do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (“CDADC”), conforme o preceituado no art. 176.º desse diploma.

Nos termos do art. 184.º, n.º 2, do CDADC, carecem de autorização do produtor do fonograma ou do videograma a difusão por qualquer meio, a execução pública dos mesmos e a sua colocação à disposição do público, por fio ou sem fio, por forma a que sejam acessíveis a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido. Estabelece ainda o n.º 3 do mesmo preceito que quando um fonograma ou videograma editado comercialmente, ou uma reprodução dos mesmos, for utilizado por qualquer forma

de comunicação pública, o utilizador pagará ao produtor e aos artistas intérpretes ou executantes uma remuneração equitativa.

A matéria de facto apurada, no presente caso, pelo TPI não dista muito daquela que foi apreciada pelo STJ. Em ambos os casos foi constatada a difusão de conteúdos através de um aparelho de televisão num estabelecimento comercial, sem que os responsáveis pelo estabelecimento tivessem obtido autorização dos representantes dos autores, no primeiro caso e, no segundo caso, dos produtores de fonogramas/videogramas<sup>7</sup>.

Ressalvada a circunstância de a Sociedade Portuguesa de Autores ter decidido accionar a tutela penal, enquanto a Audiogest optou por recorrer à tutela cível, a questão crucial, em ambos os processos, situa-se na dilucidação do conceito de “comunicação ao público”.

## 3. Da decisão do Tribunal da Propriedade Intelectual

Destaca o Tribunal que, tendo ficado provado que as músicas executadas no bar explorado pela ré (videogramas musicais) “provêm da recepção, no aparelho de televisão

2. Na qualidade de associação de gestão colectiva que se encontra mandatada para representar os produtores fonográficos em matéria de cobrança de direitos, estando também mandatada para efectuar a cobrança das remunerações devidas aos intérpretes e executantes, através de uma licença com a referência “Passmúsica”, que identifica o licenciamento conjunto de direitos conexos dos artistas, intérpretes, executantes e produtores fonográficos.

3. Designadamente a Sociedade Portuguesa de Autores, Autora nesse processo. Em anotação crítica ao Acórdão do STJ de 13.11.2013 veja-se também VÍTOR CASTRO ROSA, *Propriedades Intelectuais*, n.º 1, Universidade Católica Editora, Junho 2014, pág. 55.

4. O enquadramento legislativo desta matéria em Portugal, estatuído no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, evoca o art. 11.º-bis da Convenção de Berna, uma norma internacional que vincula o Estado Português. Caberia, pois, ao STJ levar a cabo uma análise baseada na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia na qual se faz expressamente a ligação das normas de Direito da União Europeia em causa (ou seja, o art. 3.º da Directiva 2001/29/CE do Parlamento europeu e do Conselho de 22 de Maio de 2001 relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação) às normas de direito internacional nesta sede.

5. Desde pelo menos 2006 que o Tribunal de Justiça da União Europeia vem afirmando que a transmissão de uma obra por uma televisão – com ou sem altifalantes – num lugar público como um café ou restaurante, carece de autorização do autor.

6. Acórdão de 27 de Novembro de 2014, Processo 2299/11.8TJVNEP1, disponível em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt)

7. No caso apreciado pelo STJ constatou-se a existência de colunas autónomas, para difundir o som pelo estabelecimento. A inexistência de ampliação, no caso apreciado pelo TPI, em nada altera a essência da questão, que não reside na tecnologia de comunicação, mas no público que recebe a comunicação.

ali existente, de canal televisivo que emite música, [tal] não deixa de constituir comunicação ao público ou execução pública, nos termos previstos no artigo 184.º, n.ºs 2 e 3, do CDADC”.

Afirma ainda o Tribunal, de forma cabal, que estamos perante “uma comunicação que extravasa o âmbito da simples recepção efetuada num contexto individual, privado ou familiar” e que esta comunicação é susceptível de atrair clientes interessados, repercutindo-se na frequência do estabelecimento e, por conseguinte, nos seus resultados económicos. Neste ponto, o TPI afasta-se da posição assumida pelo STJ, para quem apenas a conjugação de esforços no sentido de “criar um espectáculo” que capte uma audiência mais alargada do que a normal, permitirá qualificar a difusão dos conteúdos como uma “comunicação ao público”. O TPI, por seu turno, basta-se com a circunstância de haver uma “ambientação musical”, a qual considera susceptível, por si só, de fomentar uma maior afluência ao estabelecimento.

Em apoio da tese perfilhada o Tribunal invoca o sentido que o TJUE vem dando aos conceitos de “execução pública” e “comunicação pública” designadamente nos processos SGA/Rafael Hotels SA<sup>8</sup>, Del Corso<sup>9</sup> e Premier League<sup>10</sup>.

Não obstante a forma clara e cristalina como subsume a factualidade apurada ao conceito de “comunicação ao público”, o TPI reconhece a existência de jurisprudência uniformizada, da qual se demarca.

Em primeiro lugar, o TPI justifica o seu afastamento do Acórdão do STJ, antes de mais, com fundamento na natureza criminal deste precedente. Compreende-se a posição do TPI, mas importa assinalar, com o devido respeito, que a jurisprudência comunitária não permite um tratamento diferenciado dos ilícitos penais. O reconhecimento da verificação de um ato de “comunicação ao público” impunha-se ao STJ do mesmo modo que se impõe numa ação cível, pois o tipo penal de crime de usurpação limita-se a remeter para as formas de utilização da obra previstas no CDADC, de entre as quais ressalta a “comunicação da obra em qualquer lugar público”.

Em segundo lugar, o TPI fundamenta a sua divergência argumentando que no caso *sub judice* estão em causa direitos materiais dos produtores de fonogramas/videogramas e bem assim dos artistas intérpretes ou executantes. Ora, crê-se que tanto a tutela cível como a tutela penal coincidem na finalidade de acautelar os interesses materiais ou patrimoniais dos titulares desses direitos, conforme o próprio STJ reconheceu no Acórdão 15/2013<sup>11</sup>.

#### 4. Conclusão

Considera-se que o Tribunal da Propriedade Intelectual andou bem ao subsumir a factualidade assente ao conceito de “comunicação pública” e, consequentemente, ao reconhecer à Audiogest o direito de autorizar a utilização/ execução pública de fonogramas/videogramas do seu portefólio de representados e ao condenar a Ré no pagamento da respectiva remuneração equitativa ao representante do produtor e artistas intérpretes ou executantes. Esta é a solução que lhe é imposta pela jurisprudência comunitária e aquela a que os tribunais portugueses, enquanto tribunais funcionalmente europeus, se encontram vinculados.

A bondade da sentença do Tribunal da Propriedade Intelectual deixa contudo patente a existência de diferentes níveis de protecção, dentro do mesmo ordenamento jurídico, concedidos por um lado aos produtores de fonogramas/ videogramas e artistas intérpretes e executantes, e, por outro, aos autores. Porventura, até soprarem novos ventos, terão os autores que prescindir da tutela penal que lhes é conferida pelo Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos<sup>12</sup> e tentar obter a sua sorte junto do Tribunal da Propriedade Intelectual.

INÊS DE CASTRO RUIVO  
ADVOGADA

8. Processo C-306/05 - Acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de Dezembro de 2006

9. Processo C-135/10 - Acórdão do Tribunal de Justiça de 15 de Março de 2012

10. Processo C-403/08 - Acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de Outubro de 2011

11. O STJ afirma expressamente que “Da leitura dos artigos 149.º, n.º 2, e 155.º, do CDADC resulta claro que com tais normativos se visa proteger os interesses, a defesa dos direitos pessoais e patrimoniais dos autores no que se refere às múltiplas utilizações das suas obras”.

12. A qual já foi (re)afirmada pelo Tribunal Constitucional no Acórdão 577/2011 (Processo n.º 415/11):

“A relevância que a tutela da propriedade intelectual assume na nossa ordem jurídica, tanto ao nível constitucional como ao nível internacional e europeu, conduz à conclusão de que se trata de bem jurídico dotado de especial significado. O que, aliado à constatação de um aumento significativo de violações à propriedade intelectual, normalmente associado a fenómenos de crime organizado e transfronteiriço, e com elevados prejuízos para as economias nacionais, actualmente tão fragilizadas, fornece ao legislador a legitimidade necessária para intervir na tutela da mesma por via da criminalização e da punição com as consequências jurídicas que lhe andam associadas, designadamente a previsão de penas privativas da liberdade e penas pecuniárias.”



■ **Direito de Autor – Redactor – Ghost Writer**  
 – **Direito Moral – Intransmissibilidade**

O *Ghost Writer* Brasileiro

1. Síntese do Caso

Em 2007, o livro “O Doce Veneno do Escorpião” vendeu milhares de cópias no Brasil. Considerado um sucesso editorial, teve publicações em Espanha e Portugal e uma adaptação para o cinema em 2010.

O livro, narrado em primeira pessoa, conta a história de Raquel Pacheco, prostituta conhecida como *Bruna Surfistinha* que ganhou fama ao descrever os episódios com seus clientes em um *blog* na Internet.

O que até há pouco se desconhecia, é que o livro foi escrito – apenas ou também (há controvérsias) – pelo jornalista Jorge Roberto Tarquini, supostamente na condição de “*Ghost Writer*”.

O jornalista celebrou com a editora do livro *contracto* para “redacção” da obra, onde teria reconhecido que a titularidade dos direitos de autor pertencia exclusivamente à Raquel Pacheco. No entanto, no *contracto*, não estariam previstas as adaptações da obra em países estrangeiros e para o cinema.

Tais fatos levaram o jornalista a ajuizar acção indemnizatória, em que requereu: i) ser reconhecido como único e exclusivo titular do direito autoral da obra, para todos os fins de direito, inclusive perante os órgãos catalográficos oficiais; ii) condenar a Editora às sanções civis previstas pela Lei de Direitos Autorais brasileira pela tradução e publicação não autorizadas da obra em países estrangeiros<sup>1</sup>; iii) condenar a Editora à reparação dos danos decorrentes da violação dos direitos patrimoniais e morais de autor.

O pedido foi julgado improcedente em primeira instância. Em sede de recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença. O Jornalista, então, apresentou Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, alegando violação de dispositivos de lei federal (condição para admissibilidade de referido recurso). Novamente, o jornalista teve a pretensão negada. A decisão do Superior Tribunal de Justiça foi publicada no dia 19 de Fevereiro de 2015.<sup>2</sup>

No acórdão, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “a posição assumida pelo autor da demanda na relação contractual que exsurgira entre editora, o autor e Raquel Pacheco, era de um prestador de serviços, tendo o demandante plena ciência de que a autoria do livro não seria a ele concedida e que o trabalho por ele desempenhado na compilação das histórias contadas e escritas pela personagem ‘Bruna Surfistinha’ seria remunerado na forma como previsto no referido acordo”.

Ao longo da decisão, foram destacados trechos da sentença, que descreve: “Não há dúvida de que a personagem e suas histórias, baseadas ou inspiradas em sua vida como prostituta, são criações exclusivas da ré Raquel, anteriores à publicação do livro. Como não criou a personagem e respectivas histórias, contadas ao autor ou redigidas pela própria ré em seu endereço virtual, antes da publicação do livro, ao autor coube tão-somente a tarefa de redigir o texto do livro com coesão, correcção gramatical e estilística e maior apelo comercial. A tarefa de redacção de histórias alheias relativas à personagem criada por outrem

não traduz qualquer desenvolvimento artístico, literário ou criativo. [...] O autor prestou serviços como redactor. O facto de o *contracto* cujo instrumento está a fls. 82/4 referir-se a cessão de direitos autorais não faz surgir direitos autorais onde direitos autorais não existem conforme regramento legal.”

E da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “[...] é importante esclarecer que o termo *Ghost writer* é uma expressão da língua inglesa que denomina o profissional especializado em prestar serviços de redacção de textos para pessoas que desejam transferir suas experiências de vida para um livro, mas carecem de tempo ou simplesmente não tem o dom da narrativa, o autor fantasma trabalha silenciosamente, pesquisando, organizando, seleccionando material, realizando entrevistas, enfim, escrevendo o texto, porém, não assina como autor da obra (extraído do texto ‘*Escrita Fantasma*’, de Rodrigo Alves. Matéria publicada em Abril/2003, pela Revista *Veredas do Centro Cultural Banco do Brasil*). [...] Logo, deduz-se que o *contracto* celebrado pelo apelante com a Editora visou à prestação do serviço de redacção que consistia predominantemente em organizar os factos e as histórias contadas pela apelada Raquel. Portanto, concluo que a autoria da obra de fato pertence exclusivamente à Apelada Raquel, não vislumbrando nenhuma violação a direitos morais e patrimoniais de autor ao apelado, conforme disposto na r. sentença que deve ser mantida em sua totalidade.”

Da leitura do texto do acórdão é possível perceber algumas interpretações controversas do ponto de vista do Direito de Autor brasileiro.

Note-se, apenas, que as considerações que faremos a seguir limitam-se às conclusões do acórdão, sem maior análise de todas as provas, informações e especificidades processuais do caso. De qualquer forma, o texto da decisão, por si só, permite suscitar duas questões: (i) a existência de actividade criativa e a atribuição de autoria ao redactor e (ii) a (perigosa) mitigação dos direitos morais do autor. Vejamos, sucintamente, cada uma delas.



1. A Lei de Direitos Autorais e Direitos Conexos do Brasil (Lei 9610/1998 de 19 Fevereiro), traz, em seu Título VII, as sanções às Violações dos Direitos Autorais. Os Artigos 101 à 108 tratam das sanções civis. Sem prejuízo da indemnização cabível, estão previstas medidas como: a apreensão dos exemplares reproduzidos, pagamento do preço pelos exemplares vendidos e inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos.

2. BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n.º 1.387.242-SP (2012/0162477-2). Recorrente: Jorge Roberto Tarquini. Recorridos: Raquel Pacheco Machado de Araújo e Editora Original Ltda. 3.ª Turma. Relator: Paulo de Tarso Sanseverino. Data do Julgamento: 03.02.2015. Data da Publicação: DJe 19.02.2015. Disponível em: [https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=43091951&num\\_registro=201201624772&data=20150219&tipo=51&formato=PDF](https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=43091951&num_registro=201201624772&data=20150219&tipo=51&formato=PDF). Acesso em: 20.02.2015.

## 2. Redactor não é Autor?

Ao longo da decisão, por diversas vezes, os julgadores referem-se à actuação do redactor como um mero prestador de serviços, sem condição de fornecer qualquer contributo criativo para a obra.

Trata-se, com a devida vénia, de uma afirmação delicada.

As histórias e experiências foram, certamente, vividas pela personagem criada por Raquel Pacheco. Algumas, escritas por ela em seu *blog*. Mas a forma de compilá-las e transpô-las para o livro, de uma maneira interessante e comercialmente atractiva foram feitas, aparentemente, pelo redactor.

Trata-se de um exemplo clássico quando se fala em autoria: uma mesma história pode ser contacta de formas diferentes, a depender de quem a conta. De forma mais sucinta, mais extensa, menos romântica, mais trágica. As características da narração são transpostas por quem as coloca do papel e não por quem viveu os factos. Retirar dessa actividade a característica de criação subverte o sentido da actividade criativa, cuja protecção é a razão de ser do Direito de Autor.

E, ainda, se a autoria não for exclusiva, a possibilidade de reconhecimento de co-autoria não deveria ser, de todo o modo, afastada. Não parece que ao redactor tenha cabido tão-somente a tarefa de auxiliar Raquel Pacheco na produção da obra literária, revendo-a ou orientando sua escrita<sup>3</sup>. Tampouco parece ter atuado como um executor mecânico ou mero digitador, o que talvez, tornasse possível a total ausência de contributo criativo<sup>4</sup>. O facto é que o redactor parece ter atuado, efectivamente, como escritor contratado para criar uma narrativa, tanto é que, por meio de um contrato de prestação de serviços, “cedeu os direitos autorais”.

Curioso que o acórdão destaca que “O facto de o contrato referir-se a cessão de direitos autorais não faz surgir direitos autorais onde direitos autorais não existem conforme regramento legal”. Provavelmente por entender que a actividade do redactor não teve contributo criativo. No entanto, na sequência, fala que a tarefa envolve “redigir o texto do livro com coesão, correcção gramatical e estilística e maior apelo comercial” e o intitula “*Ghost Writer*”, que, nada mais é, um escritor.

## 3. Intransmissibilidade dos Direitos Morais de Autor

Aparentemente, a controvérsia do caso reside no facto de que a cessão feita pelo redactor não era tão ampla de forma a permitir as posteriores adaptações e publicações internacionais. O acórdão, ao assumir a ausência de autoria do redactor, parece não ter avançado sobre essa questão. Ocorre que ao reconhecer que o redactor actuou como “*Ghost Writer*”, o acórdão reconhece, sim, a existência de contributo criativo e, conseqüentemente, de elementos para o reconhecimento da autoria. E se há autoria, não se pode negar ao autor o direito moral de ser reconhecido como autor da obra.

Se as evidencias do próprio acórdão demonstram a existência de criação por parte do redactor, temos um problema que subverte a lógica do sistema de Direito de Autor adoptado pela lei brasileira: o sistema francês e da Convenção de Berna, que outorgam ao autor máxima protecção

e limita as convenções de disposição e exploração de direitos autorais.

Ao abrigo da lei brasileira, se não houver estipulação em contrário, a cessão é válida unicamente para o país em que se firmou o contrato; só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato e deve ser interpretada restritivamente. Assim, ausente a especificação das demais formas de utilização da obra, ausente cessão para tal fim.

O redactor aparentemente cedeu direitos patrimoniais em contrato, mas não todos. E, jamais, poderia, ao abrigo da lei brasileira, ter cedido direitos morais<sup>5</sup>.

## 4. E por fim...

A apreciação judicial feita do caso parece confundir-se em si mesma: fala em ausência de criação, mas reconhece o redactor como escritor. O problema é que, mesmo fantasma, o redactor foi autor. Direito que contratualmente pode dispor nos termos da lei brasileira, mas de forma limitada. Negar-lhe o reconhecimento da autoria, enquanto direito moral é, quiçá, um amargo engano e cria um perigoso precedente na jurisprudência brasileira.

JULIANA MARCONDES  
ADVOGADA

3. Dispõe o Art. 15 § 1.º da Lei 9610/1998 de 19 Fevereiro. “Não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio.”

4. “Com efeito, na obra realizada sobre prestação de serviços, ou o autor libera-se sozinho na consecução da obra (obra de produção livre ou independente em que o encomendante apenas sugere o tema ou solicita a criação), ou o encomendante colabora em sua consecução (obra em colaboração), ou ainda dirige o trabalho do elaborador (obra dirigida: o verdadeiro autor é o encomendante, de sorte que o trabalho mecânico do elaborador nenhum direito lhe traz, a não ser a remuneração ajustada). No primeiro caso, ao criador pertencerão os direitos autorais de cunho moral, dependendo os patrimoniais dos termos do ajuste, entendendo-se o uso, em qualquer caso, restrito ao avençado, ou à finalidade precípua da obra. No segundo caso, os direitos pertencerão a ambos, em comunhão, enquanto, no último, o encomendante (que, na verdade, em casos raríssimos, pode reduzir a mero redactor ou executor mecânico, o elaborador) é o único titular dos direitos autorais.” BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 5. ed. rev., actual. e ampl. Por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense, set. 2013. p.63.

5. O Art. 49 da Lei 9610/98 enumera os requisitos para a transmissão da cessão e determina que os direitos morais do autor são intransmissíveis: será sempre assegurado ao autor a titularidade sobre a obra (a atribuição de sua autoria), mesmo que tenha ocorrido a cessão dos direitos patrimoniais sobre ela incidentes.



## Direito da propriedade industrial

ANTÓNIO ANDRADE

ADVOGADO

JOÃO PAULO MIOLUDO

ADVOGADO

### ■ Marcas – Sinais susceptíveis de constituir uma marca – Directiva 2008/95, artigos 2 e 3

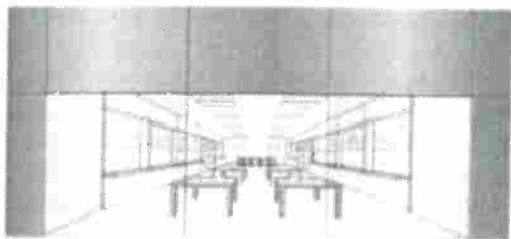
• (Fonte: *Propriétés intellectuelles*, n.º 53, Outubro 2014, pp. 422-423)

TJUE, 10 de Julho de 2014, Proc. C-421/13

Apple Inc. c/ Deutsches Patent-und Markenamt

*A representação através de um simples desenho da apresentação ou configuração de um espaço de venda de produtos pode ser registada como marca para os serviços consistentes em prestações relativas a esses produtos mas que não são parte integrante do respetivo processo de venda, com a condição de que ela seja apta a distinguir tais serviços dos de outras empresas.*

A sociedade Apple obteve o registo nos Estados Unidos de uma marca tridimensional consistindo na representação, através de um desenho a cores, das suas célebres lojas para designar os serviços de venda a retalho de diferentes materiais electrónicos.



Em seguida, estendeu essa marca por intermédio do sistema de Madrid, designando diversos outros países. A marca foi aceite em certos países e recusada noutros, como foi o caso da Alemanha. O Serviço de marcas alemão considerou, na verdade, por um lado, que o consumidor não poderia apreender tal configuração como uma indicação de origem dos produtos ou serviços. Por outro lado, que este espaço de venda não se distinguiria suficientemente de lojas de outros fornecedores de produtos electrónicos. A Apple apresentou, então, recurso perante o *Bundespatentgericht* [Tribunal Federal de Patentes]. Este considerou que a configuração em apreço tinha especificidades que a distinguiam das de outros presentes no sector. Este órgão jurisdicional entendeu, contudo, que o litígio levanta questões mais fundamentais em matéria de direito das marcas, nomeadamente a questão dos sinais susceptíveis de constituir uma marca e a questão da representação gráfica de tais sinais. O *Bundespatentgericht*

decidiu suspender a instância e colocar essencialmente as seguintes questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça: O artigo 2 da directiva pode ser interpretado no sentido de que a possibilidade de proteger a apresentação (forma ou embalagem) de um produto cobre igualmente a apresentação relativa a um serviço? Um sinal que reproduz a apresentação relativa a um serviço pode ser registado como marca? A exigência de uma representação gráfica é satisfeita por um simples desenho ou é-o com complementos como uma descrição ou indicações de medida ou de proporções? O Tribunal recorda que, para constituir uma marca, o objecto de um pedido de registo deve satisfazer três condições: deve constituir um sinal; esse sinal deve ser susceptível de representação gráfica; e deve apresentar carácter distintivo<sup>1</sup>. O Tribunal considera, no caso, que resulta sem ambiguidade do artigo 2 da directiva 2008/95 que os desenhos figuram entre as categorias de sinais susceptíveis de representação gráfica. A reprodução em causa, que representa o arranjo ou configuração de um espaço de venda, pode pois constituir uma marca, desde que ela seja apta a distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa. Uma tal representação satisfaz perfeitamente as duas primeiras condições evocadas pelo Tribunal. O facto de o dito desenho não trazer qualquer indicação quanto à medida ou proporções é aqui irrelevante. Quanto à aptidão distintiva da configuração de um espaço de venda, à questão de saber se esta pode apresentar carácter distintivo, o Tribunal considera que tal requisito pode também encontrar-se preenchido nomeadamente quando o arranjo em causa diverge de maneira significativa das normas ou dos hábitos do sector económico em causa. O Tribunal inspira-se aqui directamente na jurisprudência desenvolvida a propósito das marcas tridimensionais, que são susceptíveis de apresentar um carácter distintivo quando a forma diverge de maneira significativa das normas ou dos hábitos do sector económico em causa. O Tribunal responde assim às questões colocadas indicando que “a representação [...] da apresentação (ou configuração) de um espaço de venda de produtos pode ser registada como marca para serviços que consistam em prestações de serviços relativas a esses produtos mas não façam parte integrante da sua comercialização,

1. TJUE, proc. C-104/01, Libertel e Proc. C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*.

desde que seja adequada a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”. Se o princípio da protecção por intermédio do direito das marcas da configuração de uma loja, ou espaço de venda, é reconhecido, já não é seguro que, na prática, muitas marcas relativas à configuração interior de uma loja ou espaço de venda possam e venham a ser registadas. Com efeito, o Tribunal transpõe aqui os critérios aplicáveis às marcas tridimensionais, que apresentam um carácter distintivo quando a forma considerada diverge de maneira significativa dos hábitos do sector. Ora, da mesma forma que os consumidores não têm por hábito presumir a origem económica dos produtos em razão da sua forma, tal parece ser também o caso em matéria de configuração de espaços de venda. A protecção da configuração interior de um espaço de venda apenas será porventura reconhecida depois de ter adquirido carácter distintivo pelo uso.

B. GEOFFRAY

■ **Marcas – Pedido de registo da marca comunitária nominativa DELTA – Marcas figurativas, nacionais e internacionais (DELTA PORTUGAL) e nome de estabelecimento (LABORATÓRIOS DELTA) anteriores – Motivos relativos de recusa; risco de confusão – Artigo 8 (1) (b) do Regulamento da Marca Comunitária (Reg. EC No. 207/2009)**

• Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 10 de Setembro de 2014.

Proc. T – 218/12

Contexto

Em 8 de fevereiro de 2008 foi requerido por Micrus Endovascular LLC o registo da marca comunitária nominativa constituída pela palavra DELTA, e distinguindo na classe 10.ª da Classificação Internacional de Nice, os seguintes produtos: “dispositivos médicos e cirúrgicos, nomeadamente microbobinas usadas em cirurgia endovascular para o tratamento de aneurismas”.

Contra o registo desta marca comunitária deduziu oposição Laboratórios Delta, Lda. com base no seguintes direitos:

– marca internacional figurativa n.º 131374, protegida no Benelux, Alemanha, França, Itália, Hungria, Roménia e Áustria, distinguindo na classe 5.ª “produtos farmacêuticos, veterinários e higiênicos e produtos dietéticos para crianças e doentes”;

– marca nacional figurativa n.º 140578, distinguindo na classe 5.ª os mesmos produtos referidos *supra*;

**DELTA**  
PORTUGAL as marcas são constituídas pelo mesmo sinal:

– nome de estabelecimento Laboratórios Delta, usado no exercício do comércio em Portugal.

Fundamentou-se a oposição em todos os produtos assinalados pelas marcas da oponente, e dirigiu-se a todos os produtos assinalados pelo pedido de registo – “dispositivos médicos e cirúrgicos, nomeadamente microbobinas usadas em cirurgia endovascular para o tratamento de aneurismas” –, tendo sido invocado o risco de confusão, tal como previsto no artigo 8 (1) (b) e 8 (4), ambos do Regulamento da Marca Comunitária (RMC).

A oponente Laboratórios Delta, Lda. provou o uso sério das suas marcas anteriores, a pedido da requerente do registo.

Em 30 de novembro de 2010 a Divisão de Oposição (DO) considerou a oposição totalmente procedente, tendo fundamentado a sua decisão na marca portuguesa anterior e considerando que a oponente demonstrou o uso sério da marca, se bem que de uma forma ligeiramente diferente mas com o mesmo carácter distintivo, em relação aos produtos farmacêuticos e dietéticos para crianças e doentes, na classe 5.ª De acordo com a DO, uma vez que esses produtos eram similares em certa medida com os produtos assinalados pela marca comunitária DELTA na classe 10.ª, e que as marcas em confronto eram idênticas, existe risco de confusão.

A identidade das marcas vem do facto do termo “portugal” que compõe a marca resultar de uma imposição legal vigente em Portugal aquando da apresentação do pedido de registo da marca, e portanto tal elemento verbal não pode ser tido em consideração quando da comparação das marcas com a marca comunitária sob registo

O requerente recorreu da decisão para as Câmaras de Recurso em 26 de janeiro de 2011, tendo o recurso sido rejeitado pela Segunda Câmara de Recurso por decisão de 6 de março de 2012 com base nos seguintes fundamentos:

1. No que respeita à prova de uso da marca foi considerado que, apesar de a marca ser usada em Portugal numa forma ligeiramente diferente da que se encontra registada, tal circunstância não altera o carácter distintivo da marca. Considerou-se que a palavra “portugal”, omitida da marca tal como é usada, resultava de um requerimento legal imposto pelo Código da Propriedade Industrial de 1940 (diploma vigente ao tempo do pedido de registo), e que tinha como propósito indicar que o requerente era domiciliado em Portugal, sendo pois um termo meramente descritivo. Quanto aos outros elementos figurativos que se manifestam no uso atual da marca (um triângulo contendo a letra D em maiúsculo), foi entendido que apesar de serem elementos autónomos, devem se considerados secundários no conjunto da marca, devido à sua estilização, tamanho e significado informativo.

2. Foi também considerado que o uso da marca portuguesa anterior cobria um largo espectro de produtos farmacêuticos em vários campos terapêuticos, de tal modo que não seria possível limitar o uso da marca a subcategorias de produtos farmacêuticos. Nem a forma pela qual os produtos são administrados permitem estabelecer essas subcategorias, pelo que se concluiu que a marca era de facto seriamente usada em relação a produtos farmacêuticos.

3. No que respeita à apreciação do risco de confusão foi tomado como território relevante o português, e que os produtos assinados pelas marcas da oponente, na classe 5.<sup>a</sup> são produtos destinados quer a profissionais de saúde quer ao público em geral, ao passo que os produtos da classe 10.<sup>a</sup> na marca registanda são produtos apenas destinados a profissionais de cirurgia endovascular. Atendendo aos produtos em questão o nível de atenção por parte do público, composto por profissionais e consumidores finais, será mais elevado do que o normal, devido ao facto dos produtos terem um impacto na saúde dos consumidores. Uma vez que o público relevante, para efeitos de apreciação do risco de confusão, é constituído por pessoas que tanto podem usar os produtos assinalados pelas marcas da oponente como os produtos assinalados pelas marcas da requerente, considerou-se apropriado definir esse público como um público restrito e especializado para quem este último conjunto de produtos é destinado.

4. Ainda no que respeita à comparação entre os produtos em confronto e apesar de se considerar que são de natureza diferente, foi admitido que podem ser destinados ao mesmo público e distribuídos através dos mesmos canais. Acresce o facto da atividade das empresas farmacêuticas poder cobrir um vasto conjunto de áreas no sector da saúde. Pode perfeitamente uma empresa farmacêutica conter uma unidade de produção de produtos farmacêuticos e outra de aparelhos ou dispositivos de diagnóstico, não estando por

isso afastada a possibilidade de serem produzidos pela mesma empresa produtos das classes 5.<sup>a</sup> e 10.<sup>a</sup>, portanto com a mesma origem empresarial.

5. Neste âmbito, há cirurgias específicas associadas a específicos produtos farmacêuticos, considerando que há que ministrar tais produtos antes, durante e após essas intervenções. Há inclusivamente casos em que o tratamento médico é complementar à cirurgia e pode até continuar por um largo período de tempo. Neste sentido, em cada caso particular as prescrições médicas seriam dadas por profissionais especializados na respetiva área médica. Uma vez que se estabeleceu que a marca portuguesa é seriamente usada em relação a produtos farmacêuticos, estes compreendem os produtos descritos *supra*. Além disso, alguns dos produtos em relação aos quais a marca portuguesa é seriamente usada são especificamente recomendados para o tratamento de doenças cardíacas ou vasculares, ou seja, em áreas relacionadas com a cirurgia endovascular. Por conseguinte, até certa medida os produtos em confronto são similares uma vez que coincidem quanto ao seu público relevante, canais de distribuição e origem comercial, e são complementares quanto ao seu uso.

6. Foi finalmente considerado que as marcas da oponente devem reconduzir-se à palavra “delta”, e que dada a identidade entre as marcas em confronto e, em certa medida, a similaridade entre os produtos assinalados pelas mesmas, existe um risco de confusão entre as marcas no que respeita à totalidade dos produtos. O recurso da decisão da DO foi assim considerado improcedente, acolhendo-se a oposição com base no disposto no artigo 8 (1) (b) do RMC, recusando integralmente o registo da marca comunitária.

A requerente Micrus Endovascular LLC não se conformou com a decisão da Segunda Câmara de Recurso e apresentou uma ação perante o Tribunal Geral visando a anulação da decisão e que o IHMI fosse condenado no pagamento das custas do processo. Por sua vez o IHMI pediu ao Tribunal Geral que não considerasse a ação interposta e condenasse a Micrus Endovascular LLC no pagamento das custas. Os Laboratórios Delta, Lda. pediram que a ação não fosse considerada procedente e que fosse confirmada a decisão da Segunda Câmara de Recurso, e que a requerente fosse condenada nas custas, incluindo as por si incorridas.

A recorrente Micrus Endovascular LLC fundamenta a sua ação num único argumento, alegando a violação do disposto no artigo 8 (1) (b), pois entendeu que a Segunda Câmara de Recurso cometeu um erro na análise sobre a similaridade entre os produtos assinalados pelas marcas em confronto, entre outros, por ter falhado quanto ao nível de detalhe que a jurisprudência exige. Entende ainda ter errado ao entender que os produtos em questão são complementares, que têm idênticos canais de distribuição e que são destinados ao mesmo público, e ainda ao facto de ter atribuído especial importância a um único fator relevante, ainda que o mesmo seja importante na análise sobre a similaridade entre os produtos.

O IHMI e os Laboratórios Delta, Lda. apresentaram também os seus argumentos, após o que o Tribunal geral estabeleceu os seguintes princípios com vista à apreciação final do caso:



## Considerações prévias do Tribunal Geral

1. Existe risco de confusão sempre que se verifique o risco do público poder acreditar que os produtos ou serviços em questão provêm do mesmo comerciante ou, consoante o caso, de comerciantes ligados entre si por qualquer vínculo económico. Nesta linha de entendimento, a análise sobre o risco de confusão tem de ser apreciada globalmente, de acordo com a perceção do público relevante sobre os sinais e sobre os produtos em causa, levando ainda em consideração todos os fatores relevantes que resultam das circunstâncias do caso, em particular a interdependência entre a semelhança dos sinais e a que resulta dos produtos ou serviços em confronto (*Caso T-162/01 Laboratorios RTB v IHMI – Giorgio Berverly Hills*, parágrafos 30 a 32).

2. Para efeitos dessa análise global (e seguindo o mesmo acórdão citado) o consumidor médio dessa categoria de produtos ou serviços é considerado como sendo razoavelmente bem informado, razoavelmente observador e circunspecto. Sendo de ter em consideração, no entanto, o facto desse consumidor médio apenas raramente poder exercer uma comparação direta entre as marcas, confiando antes numa imagem imperfeita que tem das mesmas. Por outro lado, importa também considerar que o nível de atenção desse consumidor médio é variável, consoante a categoria de produtos ou serviços em causa.

3. Para efeitos da aplicação do art. 8 (1) (b) do RMC, o risco de confusão pressupõe que as marcas em confronto são idênticas ou semelhantes e que os produtos ou serviços a que se destinam são também idênticos ou similares, sendo estas condições cumulativas (*Caso T-316/07 Commerc v IHMI – easyGroup IP Licensing*, parágrafo 42).

4. Apesar do carácter distintivo das marca anterior ter de ser tomado em consideração aquando da análise sobre o risco de confusão, esse será apenas um dos fatores, entre outros, envolvido nessa análise. Portanto, mesmo num caso envolvendo uma marca anterior com fraca capacidade distintiva, pode haver uma situação de risco de confusão a considerar, em particular a semelhança entre os sinais e os produtos ou serviços assinalados [*Caso T-189/05 Usinor v IHMI – Corus (UK)*, parágrafo 70 e *Caso T-72/08 Travel Service v IHMI – Eurowings Luftverkehrs (smartWings)*, parágrafo 63].

5. Deve ainda ter-se presente que para que um registo de marca comunitária seja recusado, é suficiente a existência de um motivo relativo de recusa numa parte da União Europeia [*Casos T-81/03, T-82/03 e T-103/03 Mast-Jägermeister v IHMI – Licorera Zacapaneca (Venado with frame and Others)*, parágrafo 76].

### O público relevante e o seu nível de atenção

O Tribunal Geral salienta que de acordo com a jurisprudência estabelecida o público relevante é composto por pessoas capazes de adquirir tanto os produtos assinalados pela marca anterior como os produtos designados na marca a registar (*Caso T-270/09 PVS v IHMI – MeDita*, parágrafo 28). Além disso, também se encontra estabelecido que um exame sobre os motivos de recusa deve ser efetuado em relação a cada um dos produtos para os quais a marca

é pretendida (*Caso C-239/05 BVBA Management, Training Consultancy*, parágrafo 34).

No caso presente deve notar-se que a marca registada assinala específicos dispositivos médicos, nomeadamente “microbobinas usadas em cirurgia endovascular para o tratamento de aneurismas”. Deste modo esteve bem a Segunda Câmara de Recurso quando considerou que o público relevante para estes produtos é composto apenas por “profissionais em cirurgia endovascular”, sem que se deva restringir esse âmbito de modo a que nestes profissionais se possam incluir apenas “cirurgiões do cérebro”, como sustentava a requerente. O Tribunal Geral enfatiza o facto da palavra “endovascular” se referir ao interior de um vaso sanguíneo, tal como a aorta, o que significa que o emprego da palavra não se confina apenas ao contexto da cirurgia ao cérebro. Depois, um aneurisma não se restringe a um contexto cerebral, encerrando um significado mais amplo como seja o de “dilatação mórbida de uma artéria provocada por doenças nas paredes arteriais ou por um tumor causado pela sua rutura. Além disso, a requerente não demonstrou no processo nem apresentou qualquer prova explicando porque é que as microturbinas só são usadas pelos cirurgiões nas cirurgias ao cérebro, nem explicou porque é que, no presente estágio do conhecimento científico, esses produtos não podem ser usados noutra tipo cirurgias. Em resumo, não ficou demonstrado que a cirurgia endovascular, no seu sentido mais amplo, apenas é efetuada por cirurgiões do cérebro e não por quaisquer outros cirurgiões. Em qualquer dos casos, conclui o Tribunal Geral, o público-alvo é altamente especializado, particularmente bem informado e atento no tratamento de aneurismas.

Uma vez que não pode ser excluído que esse público relevante possa, em certas circunstâncias, usar os produtos farmacêuticos protegidos pela marca portuguesa, especialmente quando se repute necessário no seguimento do exame de um doente antes, durante ou após uma intervenção cirúrgica, é necessário ter esse público em consideração na análise do risco de confusão entre as marcas em discussão.

Mesmo nos casos em que a compra dos produtos em questão é efetuada por departamentos de compras, ainda assim e tendo em conta os produtos envolvidos, é expectável que as pessoas que neles trabalham sejam consideradas como atuando com um particular nível de atenção.

### A comparação dos produtos

Na apreciação da similaridade dos produtos em questão são relevantes todos os aspetos relacionados com esses produtos. Esses aspetos incluem, em particular, a sua natureza, o fim a que se destinam, o seu método de uso e se são concorrentes ou complementares entre si. Outros podem também ser tidos em consideração, como sejam os canais de distribuição dos produtos em questão (*Caso T-443/05 El Corte Inglés v IHMI – Bolaño Sabri*, parágrafo 37).

Produtos complementares são aqueles entre os quais se verifica uma apertada conexão, no sentido em que um é indispensável ou importante para o uso do outro, de tal modo que os consumidores possam pensar que a responsabilidade pela produção dos produtos reside no mesmo comerciante.

Por definição, produtos designados para diferentes públicos não são produtos complementares.

Considerou neste domínio o Tribunal Geral, após analisar a argumentação das partes, que esteve correta a Segunda Câmara de Recurso ao considerar que os produtos em questão, designadamente os “produtos farmacêuticos” na Classe 5.<sup>a</sup> e “dispositivos médicos e cirúrgicos, nomeadamente microbobinas usadas em cirurgia endovascular para o tratamento de aneurismas”, na Classe 10.<sup>a</sup>, apesar de serem de diferente natureza, podem ser destinados ao mesmo público. Os “produtos farmacêuticos” na Classe 5.<sup>a</sup> são classificados sob uma ampla descrição, a qual pode incluir todos os artigos tratados ou manuseados por farmacêuticos. Isto pode incluir, além dos medicamentos, uma gama de produtos destinados a melhorar a saúde, tais como produtos para proporcionar a administração de um tratamento ou de um diagnóstico, ou produtos que podem ser usados na preparação ou dosagem de medicamentos. No presente caso ficou demonstrado, pelas provas de uso da marca portuguesa, que os produtos farmacêuticos em questão eram usados diretamente no tratamento e prevenção de doenças, no campo da cardiologia, angiologia, ginecologia, reumatologia, urologia, pneumologia ou até (embora não inteiramente confirmado), no campo dos produtos dermatológicos ou suplementos alimentares. Deu-se ainda como demonstrado que esses produtos farmacêuticos eram administrados sob a forma de comprimidos, injeções, geles e pós.

Os “dispositivos médicos e cirúrgicos, nomeadamente microbobinas usadas em cirurgia endovascular para o tratamento de aneurismas” na Classe 10.<sup>a</sup> são produtos específicos que são usados na embolização ou oclusão vascular e são implantados no aneurisma usando técnicas específicas, o que significa que para se obterem os melhores resultados têm de preencher certos requisitos na sua composição e *design*. Esses produtos só podiam assim ser fabricados por comerciantes com a adequada tecnologia e recursos, com o envolvimento nesses processos de fabrico de especialistas que não são os mesmos que estão envolvidos nos processos de fabrico de produtos farmacêuticos. Considerou-se ainda que enquanto os produtos farmacêuticos da marca portuguesa eram, quando vendidos, adquiridos através de canais específicos de distribuição consistindo principalmente em fornecedores de produtos farmacêuticos, os produtos assinalados pela marca registanda são adquiridos por profissionais no campo da cirurgia endovascular através de canais especializados de distribuição, tais como fornecedores especializados em dispositivos para cuidados de saúde.

Considerou no entanto o Tribunal Geral, na esteira no acórdão proferido *Caso T-382/09 Ergo v IHMI – DeguDent*, que dada a complexidade das operações cirúrgicas em causa, estas ocorrem, regra geral, em hospitais ou clínicas onde a compra de produtos farmacêuticos e dispositivos médicos especializados é feita através de departamentos de compras, o que deve ser tido em devida consideração. Por outro lado, é do senso comum que os grandes hospitais organizam e centralizam as suas compras num departamento único, muitas vezes englobando profissionais relacionados com diversos produtos.

São os profissionais da cirurgia endovascular que em último caso decidem, diretamente ou através de um departamento central de compras, que produtos específicos devem

ser comprados ou que, no mínimo, são responsáveis por essa escolha. Deve considerar-se, em todo o caso, que essa circunstância não constitui um fator particularmente importante na análise sobre a similaridade dos produtos em questão, uma vez que não põe em causa o entendimento de que quando adquiridos por profissionais médicos, os canais de distribuição usados em relação aos produtos assinalados pela marca registanda são diferentes dos utilizados em relação aos produtos da Classe 5.<sup>a</sup>, protegidos pela marca portuguesa.

O Tribunal Geral sustenta ainda que, de acordo com a jurisprudência, os produtos podem ser considerados como complementares pela sua função (*Caso T-263/03 Milhens v IHMI – Conceria Toska, parágrafo 31*), ou quando essa complementaridade resulte por exemplo da sua pertença, do ponto de vista do público relevante, a um único repositório que permita facilmente considerá-los como componente de uma gama geral de produtos capaz de ter uma origem comercial comum (*Caso T-85/02 Diaz v IHMI – Granjas Castelló, parágrafos 33 e 36*).

Tais pontos de vista têm aplicação para os produtos em questão tendo em conta o seu fim ou destino comum no contexto do seu uso na realização de operações cirúrgicas endovasculares para tratar aneurismas ou, no que respeita aos produtos assinalados pela marca portuguesa, no contexto dos cuidados pré ou pós-cirúrgicos, ou mesmo no contexto da medicina preventiva para prevenir os aneurismas. E também porque tais produtos são co-fabricados por certos comerciantes, nomeadamente certos conglomerados farmacêuticos abrangendo diversas áreas no setor dos cuidados de saúde. Deste ponto de vista há pois um certo grau de similaridade entre os produtos em confronto.

#### Comparação dos sinais em confronto

De acordo com a jurisprudência relevante considera o Tribunal Geral que os sinais são semelhantes quando pelo menos são parcialmente semelhantes em relação a um ou mais aspetos relevantes (*Caso T-317/03 Volkswagen v IHMI – Nacional Motor, parágrafo 46*). Deste modo nada impede que essa análise tenha lugar quando as marcas em confronto sejam nominativas e figurativas, uma vez que em ambos os casos as marcas possuem uma forma gráfica capaz de criar uma impressão visual (*Caso T-109/11 Apollo Tyres v IHMI – Endurance Technologies, parágrafo 60*).

Abstraindo-nos de outras considerações, de resto já explanadas *supra* aquando da exposição sobre a decisão da Segunda Câmara de Recurso e relativas ao termo DELTA quando considerado no conjunto da marca portuguesa, salienta-se que o Tribunal Geral considerou que, mesmo sendo errado considerar completamente irrelevante no conjunto da marca a palavra “Portugal”, ainda assim os sinais em confronto teriam de ser considerados semelhantes numa perspetiva de conjunto, uma vez que o elevado grau de semelhança entre eles resulta do facto de a palavra “delta”, que constitui o único sinal da marca registanda, constitui o elemento mais facilmente perceptível na marca portuguesa, devido ao seu tamanho, ao seu papel proeminente devido à sua posição acima da segunda palavra e, por fim, por ser facilmente legível. Por conseguinte, deve ser considerado que a palavra “delta”, sobre a qual não foi aferido qualquer

significado mínimo em relação aos produtos em questão, possui distintividade média e, como tal, será lembrada pelo público relevante, em detrimento da palavra “portugal”, de fraca distintividade e além do mais representada em letras mais pequenas e menos legíveis.

Remata o Tribunal Geral, quanto a esta questão, que não há nada no aspeto gráfico da marca portuguesa, considerando-a, no seu conjunto, que possa ser considerado como suficientemente relevante para lhe imprimir diferenças assinaláveis em relação à marca registanda.

#### Apreciação geral sobre o risco de confusão

Entendeu o Tribunal Geral que nas situações em que os sinais em questão são idênticos ou simplesmente muito semelhantes, deve ser sustentado, acolhendo-se o estabelecido no acórdão GIORGIO BEVERLY HILLS, que os diferentes fatores a ter em consideração são interdependentes, que a Segunda Câmara de Recurso não errou quando considerou não ser de excluir a possibilidade de existir riscos de confusão, não obstante o elevado nível de atenção do público relevante particularmente especializado, rejeitando totalmente a ação apresentada pela requerente Micrus Endovascular LLC.

#### Comentário

Este acórdão do Tribunal Geral assume alguns aspetos particularmente relevantes no domínio do registo de marcas, que não deixará seguramente de fazer doutrina também em Portugal. Desde logo, salienta-se a posição tomada quanto à sempre polémica consideração das semelhanças existentes entre os produtos da Classe 5.<sup>a</sup> e os produtos da Classe 10.<sup>a</sup>, a qual é tanto mais relevante quanto se considerou o alto grau de especialização do público relevante no que respeita aos produtos assinalados pela marca registanda. Em todo o caso e seguindo de perto a jurisprudência comunitária, o Tribunal acabou por adotar outros critérios nesta análise, designadamente considerando, reconhecendo embora a sua diferente natureza, que os produtos em confronto como complementares face ao seu fim e destino comuns, quer no contexto do seu uso na realização de operações cirúrgicas endovasculares para tratar aneurismas quer no contexto dos cuidados pré ou pós-cirúrgicos, ou mesmo no contexto da medicina preventiva para prevenir os aneurismas. O Tribunal, neste aspeto em particular, não foi alheio ao facto de que produtos em questão são fabricados por conglomerados farmacêuticos (ou grandes empresas multinacionais) abrangendo diversas áreas no setor dos cuidados de saúde. Deste ponto de vista há pois um certo grau de similaridade entre os produtos em confronto. No que respeita à semelhança entre os sinais, o Tribunal foi coerente com o que tem sido a jurisprudência comunitária neste domínio, considerando ou destacando da marca opoente a palavra “delta” como o único elemento relevante a aferir no juízo comparativo entre os sinais. Mesmo no caso do elemento considerado como desprovido de eficácia distintiva – “Portugal” – poder relevar na comparação, ainda assim reconheceu-se a predominância do termo “delta” no conjunto da marca, fator que seria sempre o determinante.

No que respeita às considerações do Tribunal sobre o público relevante regista-se a constatação de que no caso da marca registanda esse público seria composto, apenas, pelos “profissionais em cirurgia endovascular”. Não obstante, considerou-se que esse público pode, em determinadas circunstâncias, usar produtos farmacêuticos, designadamente os protegidos pela marca portuguesa anterior. Por esse motivo também esse público relevante não deixou de pesar na apreciação do risco de confusão entre as marcas.

JOÃO PAULO MIOLUDO



■ **Marcas – Registo da marca ESPÍRITO SANTO para assinalar “vinhos” (classe 33.<sup>a</sup>) – Símbolos religiosos como fundamento de recusa do registo ao abrigo do art. 238.º, n.º 4, al. b), do CPI.**

• Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 27 de janeiro de 2015.

## Contexto

Por decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) foi concedido à Casa Santos Lima – Companhia das Vinhas S.A. o registo da marca nacional n.º 441 883, composta pela expressão ESPÍRITO SANTO e destinado a distinguir no mercado “vinhos e aguardentes”, na classe 33.<sup>a</sup> da Classificação Internacional de Nice.

Desta decisão recorreu o Banco Espírito Santo S.A. para o Tribunal de Comércio de Lisboa (TCL), sendo que havia já reclamado em sede administrativa, em procedimento que correu os seus trâmites no INPI. Alegou, em síntese, que a marca ESPÍRITO SANTO era suscetível de se confundir com as suas marcas (ESPÍRITO SANTO), e por essa via aproveitando-se do forte poder sugestivo que provém da notoriedade de que desfrutam, podendo o seu uso sugerir uma qualquer relação comercial ou económica entre os produtos assinalados e as marcas da recorrente.

Ao recurso respondeu a Casa Santos Lima – Companhia das Vinhas S.A., defendendo a improcedência do recurso e dizendo, em resumo, que a expressão ESPÍRITO SANTO é anterior ao próprio recorrente, não sendo suscetível de apropriação pelos agentes económicos. Alegou ainda que a marca se destina a assinalar produtos completamente diferentes dos que são comercializados pela recorrente, acrescentando a circunstância desta não ser titular de qualquer marca exclusivamente composta pelo sinal ESPÍRITO SANTO, além de não ter apresentado prova sobre um concreto grau de conhecimento e aceitação das marcas por parte do público consumidor fora do âmbito da atividade económica em que operam e de um concreto grau de intensidade do respetivo uso.

Foi proferida sentença dando provimento ao recurso e revogando o despacho impugnado, ordenando-se assim a recusa do registo da marca.

Não se conformando com o aresto do TCL, a recorrida Casa Santos Lima – Companhia das Vinhas, S.A. recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), alegando que a sentença apelada não teve em consideração todos os factos alegados e que foram devidamente provados, como sejam, *inter alia* o facto de ser já titular do registo da marca nacional n.º 376 314 QUINTA DO ESPÍRITO SANTO para assinalar “vinhos” na classe 33; dos vinhos desta marca terem sido já premiados em concursos internacionais, sendo maioritariamente comercializada nos mercados externos e que por essa via será natural que o público consumidor veja a marca ESPÍRITO SANTO como um desenvolvimento natural daquela; que o recurso de apelação não pode ser apenas apreciado na perspetiva da alegada salvaguarda de valores e símbolos religiosos, devendo ainda ter em conta a

titularidade da marca QUINTA DO ESPÍRITO SANTO e a sua forte e assinalável presença no mercado.

Sustentou ainda a apelante que a expressão ESPÍRITO SANTO que compõe a marca não atenta contra qualquer símbolo ou valor religioso, sendo o vinho uma bebida de forte tradição judaico-cristã; no escopo do art. 238.º, n.º 4, al. b), do CPI não está a proibição absoluta do uso de símbolos de carácter religioso, designadamente quando é efetuada sem qualquer carácter ofensivo, como é nitidamente o caso da marca ESPÍRITO SANTO; encontram-se registadas outras marcas para produtos da classe 33.<sup>a</sup>, também elas no domínio dos símbolos ou alusões religiosas, como sejam o registo da marca nacional n.º 129849 LACRIMA CHRISTI, para assinalar “vinho do Porto” na classe 33, ou o registo da marca nacional n.º 169611 RAINHA SANTA, que assinala “vinhos” na classe 33.<sup>a</sup>, a expressão ESPÍRITO SANTO há muito que vem sendo usada fora do restrito âmbito religioso, sendo usada na linguagem corrente e nas mais variadíssimas situações, não podendo ser considerada ofensiva e não carecendo por isso de qualquer autorização, pelo que não enferma de qualquer ilegalidade e não ofende o disposto naquele normativo do CPI.

Respondeu ao recurso o apelado Banco Espírito Santo, S.A., sustentando que o normativo do CPI em causa visa a salvaguarda de valores e símbolos religiosos, e que a expressão ESPÍRITO SANTO tem elevado valor simbólico para o consumidor médio português, tendo em conta que a qualificação/graduação do valor simbólico atribuído a sinais com conotações religiosas deverá ser efetuada de acordo com as perceções do consumidor português médio e que, como é do conhecimento geral, este é maioritariamente católico; que de acordo com a sentença proferida em primeira instância a questão a decidir é a de aferir se a utilização da expressão ESPÍRITO SANTO é ofensiva da moral cristã quando integrante de marca, importando ter em atenção a base judaico-cristã da nossa cultura, os produtos assinalados e a própria função que as marcas cumprem (a função distintiva de produtos e serviço por referência a uma origem não enganosa).

Alegou ainda que o vinho, apesar de ser um produto ou uma mercadoria citada em textos bíblicos, e em geral religiosos, assume principalmente um significado mundano e relacionado com o hedonismo, o prazer ou o gozo, pelo que a utilização da expressão ESPÍRITO SANTO no âmbito do comércio de vinhos ou aguardentes facilmente poderá assumir conotações jocosas ou brejeiras, sendo altamente provável que os consumidores portugueses possam sentir-se afetados na sua sensibilidade e nos seus valores quando confrontados com marcas de vinhos e aguardente exclusivamente compostas pelo termo ESPÍRITO SANTO e sem qualquer outro elemento que permita ao consumidor médio afastar a conotação religiosa associada à expressão.

## Decisão

O TRL considerou, em síntese, que a questão a decidir consiste em saber se a proteção concedida à marca nominativa ESPÍRITO SANTO consubstancia uso de um símbolo religioso e está, por esse facto, incursa na previsão da alínea b) do n.º 4 do art. 238.º do CPI. Terá sido, na opinião

do TRL, o único fundamento considerado na sentença sob recurso, que não se debruçou sobre os demais argumentos esgrimidos.

Como ponto de partida, cita a sentença apelada quando esta, tomando por referência a alínea *b*) do n.º 4 do artigo 238.º do CPI, entende que esta norma visa a salvaguarda de valores e símbolos religiosos importando antes de tudo averiguar o significado comum da expressão “Espírito Santo”. Esta expressão, considera-se no aresto apelado, tal como resulta de uma consulta muito breve do significado da mesma em registos religiosos e de acordo com a religião cristã, será a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Existindo Deus, existem nele o “Pai, o Filho e o Espírito Santo”. Da consulta da Bíblia e mesmo de outros registos religiosos, prossegue ainda a sentença, surgem várias passagens nas quais é referido o Espírito Santo, donde não poderá negar-se que “Espírito Santo” é um símbolo com elevado valor simbólico a nível religioso, e que tal facto, por si só e de acordo com o normativo citado, permite a recusa da marca composta apenas pelo sinal “Espírito Santo”.

Neste contexto o acórdão refere-se ainda à decisão do INPI quando esta salientou, por sua vez, que a expressão “Espírito Santo” não se enquadra na previsão do artigo 238.º, n.º 4, al. *b*), do CPI, não devendo pois determinar a recusa do registo uma vez que não é suscetível de ofender quaisquer valores ou símbolos, apesar da sua conotação religiosa quando aposta nos produtos em causa (“vinhos”).

Considera o TRL que o que confere a conotação religiosa à marca “Espírito Santo” da apelante é o facto de ela ser titular de uma marca anterior onde o sinal em causa tem essa inequívoca conotação, acompanhando neste caso a sentença apelada quando nesta se refere que a lei veda o uso dos símbolos, independentemente de o mesmo envolver qualquer ofensa, pois seria intolerável que, ainda que ofensivo, pudesse ser autorizado como na norma se prevê. Apenas surge quando se toma conhecimento que a marca se destina a assinalar “vinhos” produzidos na “Quinta do Espírito Santo”, designação que constitui outra marca protegida da mesma requerente.

Dispõe o normativo em apreço que “É ainda recusado o registo de uma marca que contenha em todos ou alguns dos seus elementos sinais com elevado valor simbólico, nomeadamente símbolos religiosos, salvo autorização”. Conclui o TRL que a expressão em causa, tendo inquestionavelmente elevado valor simbólico quando conexionada com a divindade, não é em si mesma um símbolo religioso, entendido este como um sinal representativo da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Existe, segundo o TRL, uma representação multiforme do ente Espírito Santo, exclusivamente figurativa ou com predominância do elemento figurativo, e apenas esses símbolos poderão ser subsumidos à previsão da norma, pois a mera representação gráfica não possui relevante valor simbólico, seja porque é de uso corrente, seja porque, no caso, tem subjacente uma vinculação situacional de cariz toponomástico.

Nesta esteira considera o TRL que a norma em causa deve ser interpretada em termos estritos, reportada apenas ao uso de elementos figurativos com elevado valor simbólico, não se estendendo à utilização do elemento gráfico, pois a lei autonomiza os conceitos de símbolos e expressões, como resulta aliás das alíneas *a*) e *c*) do preceito em análise,

não havendo assim motivo para uma interpretação extensiva de uma norma proibitiva.

Abstendo-nos aqui de reproduzir outras considerações do TRL, propõe-se no acórdão uma interpretação literal para a alínea *b*) do n.º 4 do artigo 238.º do CPI, que se julga confinada aos símbolos religiosos e não às expressões e termos integrantes de marcas estritamente nominativas, a menos que as circunstâncias envolventes da respetiva utilização configurem, por si só, ofensa da moral cristã à luz dos sentimentos vigentes/dominantes na comunidade, enfeitando pois uma leitura do texto legislativo que dê guarida quer a uma laicidade irrestrita quer ao fanatismo acrítico que vê na mera utilização do nome dos santos ou divindades uma ofensa intolerável.

## Comentário

A importância deste acórdão pode ser visto sob três perspetivas. A primeira prende-se com o facto de incidir sobre um motivo absoluto de recusa do registo de marca, ou seja, quando a marca é composta por um símbolo ou expressão de conotação religiosa. Na verdade, se já é escassa a jurisprudência portuguesa em matéria de motivos absolutos de recusa, por maioria de razão é ainda mais escassa quando esses motivos absolutos se prendem com o estatuído na alínea *b*) do n.º 4 do art. 238.º do CPI. O próprio acórdão, no seu texto, faz uma resenha dessa mesma jurisprudência e por aí facilmente concluímos pela sua oportunidade. Numa segunda perspetiva tem-se presente a análise e interpretação que o TRL faz do normativo em causa, seguramente inédita neste domínio dos símbolos religiosos propondo a sua interpretação estrita, reportada assim, e só, ao uso de elementos figurativos com elevado valor simbólico, não abrangendo a utilização dos respetivos elementos gráficos. Numa terceira e última perspetiva a solução encontrada pode ser questionável, no entanto há que referir que esta interpretação encontra abrigo na lei, já que a própria norma (art. 238.º do CPI) autonomiza nos seus comandos os conceitos de “símbolos” e “expressões”, dando efetivamente guarida à proposta interpretação estrita e respeitando a *mens legis*. Depois, e conforme também se sustenta no acórdão, a proibição do uso de símbolos religiosos tem por escopo impedir que tais símbolos sejam “capturados por interesses comerciais”, o que no caso em apreço não está subjacente, nem em relação às marcas do apelado Banco Espírito Santo nem em relação à marca da apelante Casa Santos Lima, pois que esta pretende registar uma marca para vinhos e aguardentes produzidos numa quinta com a mesma designação. Independentemente destes considerandos, o acórdão em questão não deixa ainda de levar em linha de conta as circunstâncias do caso concreto na apreciação e composição do litígio.

JOÃO PAULO MIOLUDO

## ■ Marcas – Confundibilidade – Elemento Preponderante

• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça  
Processo 1222/06.6TYLSB.L1.S1  
Relator: Silva Gonçalves  
Data do Acórdão: 29-01-2015  
<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9d-d8b980256b5f003fa814/95922abd100953b-480257ddc00539cb6?OpenDocument>

### Sumário

I – Sendo a marca um sinal distintivo de mercadorias, produtos ou serviços, na sua designação ter-se-á que ter em conta que, no entendimento dos princípios da novidade e/ou da especialidade que a há-de nortear, a sua composição não pode confundir-se com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.

II – Comparando os termos “Porto” e “Adega Dois Portos” dizemos que estas expressões não são passíveis de confusão pelo homem comum, atendendo ao elemento preponderante no conjunto “Adega Dois Portos” – aquele que mais facilmente o vulgar cidadão conserva na sua mente (“Dois Portos”) é a freguesia onde a recorrida tem a sua sede.

### Comentários

O presente Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça aborda uma análise comparativa de sinais distintivos.

Não obstante tratar-se de um tema que é diariamente tratado pela jurisprudência, esta decisão é proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelo que apresenta, naturalmente, o interesse de revelar o posicionamento deste Alto Tribunal quanto a um caso concreto de comparação entre uma famosa denominação de origem – “Porto” – e uma marca que integra esse elemento nominativo – “Adega Dois Portos”.

O Supremo Tribunal de Justiça entende que as expressões “Porto” e “Adega Dois Portos” não são passíveis de confusão pelo homem comum, atendendo ao elemento preponderante no conjunto – “Adega Dois Portos” – ser aquele que mais facilmente o vulgar cidadão conserva na sua mente.

Trata-se de uma conclusão a que poderá contrapor-se o facto da (notória) denominação de origem estar contida na marca “Adega Dois Portos”.

Creemos que a análise comparativa em causa poderá, assim, merecer alguma discussão.

ANTÓNIO ANDRADE

## ■ Marcas – Propriedade Intelectual – Marca de prestígio – Importação paralela – Diluição da marca – Esgotamento do Direito – Procedimento Cautelar – Tribunal da Propriedade Intelectual

• Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 11 de Setembro de 2014  
6.ª Secção Cível  
Processo: 59/14.3YHLSB.L1

### Sumário Acórdão

I) O titular de uma marca, que comercialize produtos no espaço da União Europeia, está impedido de proibir a comercialização subsequente de tais produtos no mesmo espaço por terceiro sem o seu consentimento; é o que se denomina «esgotamento do direito exclusivo».

II) A comercialização que assim ocorre, mediante a importação dos produtos da marca de Itália para Portugal, pela Requerida, sem contrato estabelecido com a titular da marca, situa-se no domínio da denominada distribuição não autorizada decorrente de importação paralela, à qual a titular da marca ou o seu distribuidor exclusivo no país importador não pode opor-se.

III) O esgotamento do direito exclusivo, previsto no artigo 259.º do CPI, consagra limitações aos direitos do titular da marca, impedindo-o de proibir a sua utilização para produtos comercializados na União sob a mesma marca pelo titular ou com consentimento dele, pretendendo compatibilizar no interior da União as regras relativas à livre circulação de mercadorias com a protecção concedida às marcas.

IV) O esgotamento não se verifica quando existam motivos legítimos de oposição, nomeadamente quando o estado dos produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado, fisicamente ou mediante actuações que causem prejuízo à marca e à sua reputação.

V) Tendo a recorrente demonstrado que definiu um projecto de retalho específico quanto à exposição e venda dos produtos, tal não implica que esse projecto constitua o ambiente de comercialização necessário e indispensável, sem o qual a marca sofre prejuízo justificativo de excepção ao esgotamento.

VI) A lei pretende apenas salvaguardar uma comercialização dentro dos padrões e categoria dos produtos, de acordo com as regras da arte dos comerciantes envolvidos, e, ainda, com a natureza e características destes.

VII) Uma interpretação mais ampla, protectora do projecto de retalho não registado como marca de serviços, não respeita o assinalado fim da regulamentação da União: a compatibilização entre o direito do titular da marca e a livre circulação de mercadorias.

VIII) O esgotamento possibilita o uso da marca e da publicidade inerente, de acordo com as possibilidades e meios publicitários habituais do comerciante e não de acordo com as recomendações do titular, não bastando demonstrar uma comercialização afastada das *guidelines* definidas pela marca, antes se impondo provar as consequências prejudiciais da concreta comercialização efectuada.



IX) O afastamento do princípio da especialidade de protecção quanto a marcas de prestígio não é irrestrito, antes exige que, pelo uso que se visa proibir, o terceiro não titular tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca; não rege, por isso, quanto à utilização da marca de prestígio nos próprios produtos que caracteriza, distingue e referencia<sup>1</sup>.

#### Comentário

O acordão em análise, bem como a decisão de 1.ª instância que lhe deu origem abrangem uma diversidade de temas relacionados com a protecção da marca de prestígio nos casos de importação paralela e lançam uma discussão mais abrangente quanto ao enquadramento actual de conceitos como diluição da marca, marca de prestígio, esgotamento do direito.

Por outro lado, permite-nos rever alguma da jurisprudência internacional (TJUE, OHIM, entre outros) mais marcante no que se refere ao direito do titular da marca e a livre circulação de mercadorias, à protecção das marcas de prestígio, conciliado com o reconhecimento da legitimidade das importações paralelas.

Diga-se, desde já, do nosso desacordo com a posição assumida por ambos os Tribunais (Propriedade Intelectual e Relação de Lisboa). Assim, iremos rever alguns destes conceitos, a actual corrente jurisprudencial e o quadro socioeconómico onde a comercialização de marcas de prestígio hoje se enquadra, conjugado com a protecção de um mercado específico, ascendente, onde todos – autores, produtores, distribuidores e consumidores – jogam, cada um deles, um papel relevante no desenvolvimento da marca e dos produtos que a identifica.

No presente caso, trata-se de um procedimento cautelar apresentado pelo distribuidor em Portugal de uma famosa marca de joalheria internacional, com contrato de distribuição válido que, por força da actuação de importador paralelo de produtos da mesma marca, passou a ser comercializada em território nacional de forma inconsistente com as directrizes impostas pelo legítimo titular da marca.

Parte-se de um contrato de distribuição muito específico, contendo um conjunto de condições concretas exigidas por igual a todos os distribuidores dos produtos daquela marca por todo o mundo. E que pretende, sobretudo, manter a marca a um nível de prestígio igual, coerente e equilibrado.

No caso em apreço o “importador paralelo” distribuía a comerciantes, sem qualquer critério ou condições impostas pela marca aos seus distribuidores, lotes reduzidos daqueles mesmos produtos, estabelecendo assim, com a sua conduta, dois canais distintos de distribuição: um, levado a cabo pelo distribuidor exclusivo, obedecendo a todos os critérios exigidos pela marca (desde a distribuição territorial do produto, à sua arrumação em móveis adequados, exibição orientada, exposição em vitrines, publicidade, catálogos, embalagens e assistência com formação própria) e outro, levado a cabo pelo importador paralelo, sem quaisquer exigências de critérios de venda, exposição, publicidade, catálogos, embalagens e assistência ao produto sendo este vendido e apresentado ao gosto do vendedor.

Torna-se evidente que, tratando-se de uma marca de prestígio, o não cumprimento, pelo importador paralelo das condições exigidas pela marca resulta numa evidente lesão para a respectiva marca.

Entendamos bem: o distribuidor exclusivo da marca nunca pretendeu proibir a comercialização, por terceiros, da referida marca, pois bem sabia que lhe era vedado pelo princípio da livre circulação de mercadorias na União Europeia. O que se pretendia era que aqueles produtos não pudessem ser distribuídos desacompanhados das condições exigidas pela marca ao distribuidor local dos mesmos produtos. Ou seja: qualquer que fosse a via de distribuição esta teria sempre de obedecer aos mesmos critérios de venda exigidos pela marca. Qual o intuito? Evidentemente o de proteger uma marca conhecida, destinada a um nicho de mercado próprio, identificado com o produto e com as suas características de venda: apresentação uniforme e requintada, com embalagens próprias, com os produtos actuais correspondentes às campanhas publicitárias do momento.

Em suma, a marca em apreço defendia que o incumprimento das regras impostas pela marca aos seus distribuidores, regras essas detalhadas, precisas, criteriosas, emblemáticas, afastava-se dos padrões de luxo impostos pela marca e implicava, entre outras consequências, a diluição da marca e a sua banalização. Atribuía ainda aos retalhistas clientes da importação paralela um benefício indevido, dado o valor criado pela marca, dado os exclusivos critérios de venda e o enorme esforço publicitário por esta despendido, bem como pelo distribuidor e retalhistas que cumprem aquelas directivas.

O Tribunal de Propriedade Intelectual (TPI) entendeu, desde logo, “desobrigar” o importador paralelo de quaisquer obrigações para com a marca: se não obedecia às condições impostas pela marca e se tal se reflectia no seu modo de venda ao público, então também não passava a mensagem para o público “de que haveria uma relação comercial entre o titular da marca”. Mais, entendeu que, assim que o importador paralelo vende o seu produto “não podia exigir que os seus clientes (de retalho) cumpram as directrizes do titular da marca”. Ou seja, ao contrário do distribuidor exclusivo que tem legitimidade para defender a marca, o importador paralelo, por não se encontrar autorizado a comercializar os produtos “não tem legitimidade para defender a marca ao contrário do que sucede com a requerente”.

Por outro lado, tratando-se, no entender do Requerente, de um produto de luxo, pese embora vendido a preços variados que o tornavam, em certos casos, mais acessível ao consumidor, o Tribunal de Propriedade Intelectual entendeu que, para se qualificar de produto de luxo este teria de ser sempre de “luxo inacessível” a que o próprio tribunal designou por “luxo asiático” (!). Mais, o Tribunal estabeleceu como critério de marca de luxo as marcas “Dior” ou “Cartier” como significando alto preço ligado à alta-costura,

1. Disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/30386d04860239cb80257d95004377ce?OpenDocument>

esquecendo que hoje o conceito de luxo é muito mais vasto e com matizes distintos, num caleidoscópio de produtos que nele podem ser incluídos. Hoje, um artigo de luxo, para a maioria dos consumidores é conotado com refinamento, qualidade, superior ao normal. E que se estende não só à moda e às jóias, mas às bebidas, à comida, à hotelaria, tecnologia, entre outros sectores.

Com esta interpretação o Tribunal veio permitir a possibilidade de se vender uma marca de prestígio em condições desiguais, prevalecendo o critério de que “quanto mais diferentes foram as condições de venda, melhor”. A seguir esta via, o consumidor saberia que o produto estava a ser vendido por revendedores que não tinham qualquer obrigação com a marca, não tinham de obedecer a nenhum critério imposto por esta e não tinham sequer que a defender ou proteger!!

Ou seja, o Tribunal não se preocupou em apurar se, por acção do importador paralelo a marca em apreço estava a ser lesada e se a sua conduta contribuía para o enfraquecimento ou “diluição” da marca (no sentido de “redução, dissolução, enfraquecimento, destruição, ofuscamento, erosão e desgaste insidioso”, tal como lhe é atribuído pelo Advogado-Geral Jacobs nas conclusões 37.<sup>a</sup> e segs, no Processo “Adidas”<sup>2</sup>), conceito que, como sabemos, é hoje aplicado em muitos tribunais, incluindo tribunais superiores portugueses, TJUE e as câmaras de recurso do OHMI.

Ora, a marca é hoje muito mais que um sinal distintivo, sobretudo quando se tratam de marcas de grande prestígio. No mundo de hoje, incide um novo olhar e consideração sobre o valor e a função da marca. O próprio TJUE, no acórdão “Intel”<sup>3</sup>, onde questões sobre a protecção de uma marca de grande prestígio foram colocadas, recomenda aos tribunais nacionais uma “apreciação global” que não prescindida da análise do prestígio da marca.

Para além disto, é hoje também reconhecida à marca de prestígio uma função de comunicação, investimento e publicidade, dela decorrendo não apenas informação sobre a qualidade do produto, mas também novos atributos como o estilo ou o luxo, o que hoje designamos por “imagem de marca”.

Na verdade, o TJUE quando alude às infracções de marca já não se refere exclusivamente à antiga e essencial função da marca como sinal distintivo atestando a origem do produto. Refere-se também às chamadas “funções da marca”. No Ac. “L’Oréal /Bellure”<sup>4</sup>, por exemplo, e aludindo a estas “funções da marca”, o Tribunal refere claramente que “entre essas funções incluem-se não só a função essencial da marca que é garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço, mas também as suas outras funções, como, nomeadamente, a que consiste em garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as de comunicação, de investimento ou de publicidade”.

Na esteira destes olhares, encontramos ainda referências à “infracção da imagem da marca”, por exemplo, nas decisões das Câmaras de Recurso do OHIM. Assim, no Proc. R. 283/1999-3 (Terceira Câmara) onde esta instância se debruça sobre o conceito de infracção da imagem da marca ao aludir à utilização da marca em contextos que, embora não sendo intrinsecamente desagradáveis, se revelam incompatíveis com a imagem da marca podendo provocar uma diluição da mesma<sup>5</sup>.

Por outro lado, a apreciação de prejuízo para a marca deve incidir, no nosso entender e ao contrário do considerado pelo TPI, não só no prejuízo directamente sofrido pela marca, mas também no benefício que o terceiro retira da sua utilização, a que o TJEU designa, no já citado Ac. “L’Oréal /Bellure” de “partido indevidamente tirado do carácter distintivo ou do prestígio da marca”, igualmente designado por “parasitismo” e “free-riding”. Por outras palavras, os casos em que, graças à imagem da marca ou às características projectadas por esta, há uma exploração manifesta na esteira da marca de prestígio.

Parece assim resultar claro que os titulares de direitos de propriedade industrial, como é o caso das marcas, devem poder protegê-las nos casos em que é amplo o investimento feito em investigação, marketing e distribuição, pois só com a defesa desta pluralidade de funções que as marcas desempenham é possível manter tal investimento ou desenvolver a qualidade dos produtos e serviços existentes, bem como desenvolvimento de novos produtos e marcas.

O Tribunal da Relação de Lisboa, no acórdão subsequente ao recurso interposto vem, em síntese, manter a decisão da 1.<sup>a</sup> instância.

Salienta, por exemplo, que a protecção que é dada à marca de prestígio refere-se somente com referência a “produtos sem relação de semelhança ou afinidade com aqueles para que está registada” afastando-a, por isso, da protecção que é dada pela Directiva 2008/95/CE<sup>6</sup>, excluindo-a da previsão do n.º 2 do art. 5.º É certo que o Tribunal da Relação deixa uma “porta aberta” para que, em eventual sede de acção principal, o titular da marca, ou o seu distribuidor, consigam fazer prova das “consequências prejudiciais da concreta comercialização efectuada”, afastando, assim, o princípio do esgotamento exclusivo do direito. No entanto, o Tribunal acaba por adoptar uma interpretação muito restrita permitindo a comercialização da marca por terceiros mesmo que estes não sigam as *guidelines* estabelecidas por aquela: “o esgotamento possibilita o uso da marca e da publicidade inerente, de acordo com as possibilidades e meios publicitários habituais do comerciante e não de acordo com as recomendações do titular, não bastando demonstrar uma comercialização afastada das *guidelines* definidas pela marca”.

Contemporaneamente, o Supremo Tribunal de Israel, no caso *Swissa v Tommy Hilfiger Licensing LLC*<sup>7</sup>, num caso de importação paralela, referente à proibição do uso intensivo

2. Proc. C-408/01.

3. Proc. C-252/07 de 27 de Novembro de 2008.

4. Proc. C-487/07 de 18 de Junho de 2009.

5. Neste sentido também, do OHIM, Proc. R. 148/2002-1 de 19 de Abril de 2004 (1.<sup>a</sup> Câmara).

6. Que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.

7. C- 7629/12 e 8846/12, de 16 de Novembro de 2014.

da marca *Tommy Hilfiger* por um importador paralelo veio definir, conforme considerou a *World Trademark Review*<sup>8</sup>, “o objecto do uso permitido das marcas registadas pelos importadores paralelos”.

Na decisão proferida, o Supremo Tribunal israelita usou os mesmos conceitos legais usados nos Tribunais Europeus, comparando e analisando a jurisprudência da UE, designadamente, o caso *Parfums Christian Dior SA v Evora*<sup>9</sup>. Curiosamente este Tribunal entendeu que, se o importador paralelo copiou o *setup* da loja oficial, então a confusão estava instalada. Mas, mais importante, e embora não limitando a importação paralela dos produtos, o Tribunal ordenou que o importador paralelo suportasse três significativas obrigações: (i) transmitir aos clientes que não tem o patrocínio do titular da marca; (ii) indicar activamente este facto nos materiais publicitários, continuamente e com uma frequência razoável; (iii) indicar que não tem o patrocínio do titular da marca num sinal visível à entrada do seu estabelecimento, e realçá-lo de forma razoável na página de entrada do seu *site* e na página que se refere à sua actividade.

Longe de representarem uma limitação à importação paralela, as medidas descritas pretendem equilibrar a aplicação do princípio com a protecção legal que é devida às marcas, e, principalmente às marcas de prestígio. Pelo contrário, caso não se seja acautelado o valor reconhecido das marcas nos casos de importação paralela, então o princípio do esgotamento do direito não oferece qualquer excepção prática e importadores da marca e importadores paralelos, independentemente da forma como estes últimos as utilizem, serão tratados de igual modo com prejuízos evidentes para os seus titulares cujo investimento acaba por não se justificar. Se a protecção da marca, designadamente de prestígio não for acautelada, tendo em conta, naturalmente, os demais princípios eventualmente conflituantes correremos sérios riscos de desinvestimento económico e de desinteresse comercial por parte dos investidores internacionais.

PAULA MARTINHO DA SILVA

## ■ Patentes – Reivindicações e Alterações das Reivindicações – Regras sobre a Publicação – Sentença do Tribunal da Propriedade Intelectual

• Processo 201/13.1YHLSB – 2.º Juízo  
Boletim da Propriedade Industrial,  
n.º 2015.02.2015  
14.10.2014

### Comentários:

A matéria respeitante às alterações a um pedido de patente ou de registo de outros direitos privativos de propriedade industrial e à publicação dessas alterações não é abordada com regularidade na jurisprudência portuguesa.

Com efeito, o tema mereceu apenas maior destaque no âmbito da discussão da questão das alterações das reivindicações de processo para reivindicações de produto, na sequência dos pedidos de patente apresentados ao abrigo do Código da Propriedade Industrial de 1940 e que vieram a ser concedidos já sob a égide do Código da Propriedade Industrial de 1995.

Em concreto, houve quem sustentasse que não tendo sido publicadas essas alterações das reivindicações (no *Boletim da Propriedade Industrial*), as patentes concedidas com reivindicações de produto, nesse cenário, seriam nulas.

Disponha o artigo 28.º do CPI de 1995:

“Os actos que devem publicar-se, nos termos do presente diploma, serão levados ao conhecimento das partes e do público por meio da sua inserção no *Boletim da Propriedade Industrial*.”

E o artigo 26.º, n.º 1, do mesmo Código:

“Qualquer alteração que não afecte os elementos essenciais e característicos da patente, modelo, desenho ou registo poderá ser autorizada no mesmo processo, desde que devidamente fundamentada e publicada, para efeitos de recurso, nos termos dos artigos 38.º e seguintes.”

Isto é: de acordo o disposto neste artigo 26.º, n.º 1, do CPI de 1995, impunha-se apenas que as alterações que não afectassem os elementos essenciais de uma patente, modelo, desenho ou registo deviam, para poderem ser autorizadas, ser objeto de publicação.

Mas esse preceito legal – como resulta claramente da sua letra – aplicava-se apenas a direitos privativos de propriedade industrial já concedidos e não na sua fase de pedido.

O Tribunal da Propriedade Intelectual, na decisão que se traz aqui à consideração, corrobora esse entendimento, por referência ao artigo 25.º do CPI em vigor (correspondente ao artigo 26.º, n.º 1, do CPI de 1995).

É que, como é evidente, uma realidade é uma patente, outra é um pedido de patente, tal como um registo (por exemplo, de marca) é diferente de um pedido de registo.

Daí que, quando a lei refere patente, aponta, como é evidente, para o direito já concedido (pelo INPI) e não para a sua fase de pedido.

Uma outra relevante razão confirma o que acaba de ser dito: trata-se da parte final da previsão do preceito legal em causa, onde se indica, expressamente, “[...] para efeitos de recurso, nos termos dos artigos 38.º e seguintes”.

8. *World Trademark Review*, 1 de Dezembro de 2014, no artigo de David Gilat, Gilat Bareket & Co, Reinhold Cohn Group, Tel Aviv.

9. C-337/95.



O recurso (judicial) é, por natureza, o meio próprio da impugnação das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de concessão (ou recusa) de patente, modelo, desenho ou registo.

Pelo contrário, no que concerne a decisões do Instituto Nacional da Propriedade durante a fase do pedido de patente, modelo, desenho ou registo – *in casu*, de decisões quanto às alterações das reivindicações de um pedido de patente – o meio próprio da sua impugnação seria uma reclamação (administrativa) e não o recurso judicial.

Serve isto para dizer que, os recursos previstos no artigo 26.º, n.º 1, *in fine*, do CPI de 1995 – [...] para efeitos de recurso, nos termos dos artigos 38.º e seguintes – são, indubitavelmente, os recursos judiciais das decisões de autorização, por parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de alterações (não essenciais) de direitos já concedidos.

Porque, como se viu, o meio próprio de impugnação das decisões do INPI, durante a fase do pedido, *inter alia*, de uma patente, não é o recurso judicial, mas sim a reclamação administrativa.

O que comprova que o disposto no artigo 26.º, n.º 1, do CPI de 1995 não se aplica aos pedidos de proteção de direitos de propriedade industrial mas, apenas, a direitos já concedidos.

Sobrevém outra razão, que se prende com a prática seguida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial português quanto à tramitação de um pedido de patente: para além da analisada questão da interpretação da lei, a consequente prática seguida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em relação à tramitação de todos os pedidos de patente confirma, igualmente, o que vem de ser dito, ou seja, as alterações introduzidas nas reivindicações durante a fase de um pedido de patente nunca são publicadas.

E nunca foram, nem são publicadas, sendo, pois, uma realidade transversal à vigência do CPI de 1995 e atual CPI, de 2003 (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de março e alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 318/2007, de 26 de setembro, 360/2007, de 2 de novembro e 143/2008, de 25 de julho, e pela Lei n.º 16/2008, de 1 de abril).

Acresce que, o mesmo se passa em relação às próprias reivindicações, que também nunca foram, nem são publicadas, sendo, igualmente, uma realidade transversal à vigência do CPI de 1995 e atual CPI.

Desde 1985 (ainda na vigência do CPI de 1940), também ao abrigo do CPI de 1995 e, ainda também, do atual CPI de 2003, as reivindicações de uma patente não eram (e não são) nunca publicadas, ou seja, nem na publicação do pedido de patente nem na publicação do aviso de concessão da patente.

De facto, apenas era (e é) publicado o resumo do pedido de patente, que não contém as reivindicações.

No sistema jurídico português, no pedido de uma patente, o requerente deve juntar as reivindicações, a descrição, os desenhos e o resumo da invenção (artigo 58.º do CPI de 1995 e artigo 62.º, n.º 1, do atual CPI), sendo apenas este último que é objeto de publicação.

Ora, por uma questão de interpretação sistemática do próprio CPI de 1995, se não eram (e não são, ao abrigo do CPI de 2003) publicadas as reivindicações de um pedido de patente, não faz sentido, por maioria de razão, sustentar

que alterações às reivindicações de um pedido de patente devesses (e devam) ser publicadas.

Em direito de patentes, a publicação do pedido de patente – na grande maioria dos sistemas jurídicos existentes, e também, como se viu, em Portugal – consubstancia-se na mera transcrição do seu resumo e nunca das reivindicações.

E porquê? Porque a função essencial da publicação do resumo é a divulgação, sumária, de um invento, para informação tecnológica da comunidade científica interessada (e dos próprios concorrentes do requerente da patente) no sector a que respeita o pedido de patente.

E, assim, se vai construindo a evolução na inovação tecnológica em todos os campos.

Ora, essa mesma comunidade científica e, especialmente, os concorrentes, sempre poderão/deverão aceder às reivindicações da patente (tal como pedida e tal como concedida), aqui sim, justamente, para poderem exercer os seus direitos caso se sintam prejudicados pelo pedido de patente (neste caso, formulando reclamação) ou caso não queiram infringi-la ou, ainda, pela patente concedida (neste caso, interpondo recurso judicial da decisão de concessão do INPI).

E como é que acedem ao conhecimento dessas reivindicações? Através da consulta do fascículo da correspondente patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, obrigação/dever que impende, naturalmente, sobre os interessados (especialmente os que atuam no sector tecnológico em causa) que sejam minimamente diligentes na sua atividade.

Faz-se ainda notar que, ao abrigo do CPI de 1995, estava prevista a publicação da menção de concessão da patente (tal como sucede com a Patente Europeia – Convenção sobre a Patente Europeia, de 5 de outubro de 1973), a partir da qual se abria um prazo para reclamações, após o que (decididas as eventuais reclamações) se publicava o aviso de concessão da patente

No CPI de 2003, o sistema alterou-se, sendo que, com a publicação do pedido de patente, abre-se um prazo de reclamações, após o que (decididas as eventuais reclamações) se publica o aviso de concessão da patente.

Num e noutro, como se viu, nunca sendo publicadas as reivindicações.

E, num e noutro, por maioria de razão, nunca sendo publicadas as alterações introduzidas nas reivindicações, na fase dos pedidos de patente.

Mas, num e noutro, estando, naturalmente, prevista a possibilidade de recursos (judiciais) contra as decisões de concessão (ou recusa) de patentes, proferidas pelo INPI.

Assinale-se, por último, que o Supremo Tribunal de Justiça português já confirmou o entendimento de que não era – e não é – necessário proceder-se à publicação das alterações das reivindicações de patentes efetuadas nos respetivos pedidos (*vd.* Acórdãos de 27 de janeiro de 2010 – processo 598/08.5TBCBR.C1 – e de 4 de novembro de 2011 (processo 772/06.9TBLRA.C1.S1-7.ª Secção).

Crê-se, portanto, que esta questão se encontra clarificada.

A decisão do Tribunal da Propriedade Intelectual chama, no entanto, à colação, o artigo 11.º, n.º 7, do CPI, o que, de todo o modo, parece-nos, não põe em crise o que resulta da citada jurisprudência anterior.

ANTÓNIO ANDRADE

## ■ Patentes – Invenção Técnica (*technological arts*) – Invenção Útil (*useful arts*)

• Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa  
Processo 85/13.OYHLSB.L1-8  
Relatora: Teresa Prazeres Pais  
Data do Acórdão: 02.10.2014  
<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc-732316039802565fa00497eec/bff72ccd039d0b-6c80257d82003c12de?OpenDocument>

### Sumário

1. No conceito tradicional, as invenções são regras destinadas a solucionar problemas técnicos ou a determinar uma nova via de solução, tecnicamente mais perfeita ou economicamente mais eficiente, de um problema específico no domínio da tecnologia, podendo respeitar a produtos ou a processos.

2. Para que a invenção seja protegida como coisa em sentido jurídico, é necessário que esta seja legalmente possível, lícita e preencha os requisitos de patenteabilidade, ou seja, a novidade, a atividade inventiva (originalidade) e a suscetibilidade de aplicação industrial.

3. As patentes são assim títulos de invenção, isto é, direitos privativos da propriedade industrial, que visam proteger as invenções.

4. Uma invenção é considerada nova quando não está compreendida no estado da técnica, constituído por tudo o que dentro ou fora do país foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio.

5. O conceito tradicional de invenção técnica começa a ser confrontado com o conceito mais amplo e menos exigente de invenção-útil (*useful arts*), podendo a patente alargar o seu âmbito a atividades não estritamente técnicas.

6. Neste conceito são patenteáveis os processos de expressão visual criativos suscetível de gerar bem-estar nos indivíduos, grupos e organizações através da conceção de um produto final integrado, assente num método e metodologia próprias.

7. O novo método, processo, metodologia e a sua aplicação no processo criativo é suscetível de produzir um efeito técnico distinto do procedimento.

8. O procedimento cuja patente se pretende é alicerçado em técnicas de comunicação, de obtenção de dados e respetivo tratamento, com vista a um produto final que se alicerça apenas na modificação e transformação de dados baseados em conceitos extraídos da informação primária, sendo o produto final mera elaboração da informação recolhida; não é por isso patenteável.

### Comentários

Raramente os Tribunais superiores são chamados a pronunciar-se sobre os requisitos de patenteabilidade, quer em sede das patentes de invenção quer no âmbito dos modelos de utilidade.

Assim, este caso é deveras interessante, na medida em que o Tribunal revisita aqueles critérios legais de proteção

de uma patente em face de um pedido de patente “menos convencional”.

Não se comentará o mérito do Acórdão em apreço, designadamente se o pedido de patente em causa merecia ou não deferimento.

O que nos suscitou a seleção desta decisão é a discussão jurídica do que pode ser objeto de proteção de uma patente, no domínio de processos ou produtos que escapam à clássica consideração do problema técnico/solução técnica que a patente aborda e resolve.

De acordo com a lei, “*podem ser objeto de patente as invenções novas, implicando atividade inventiva, se forem susceptíveis de aplicação industrial*” (cfr. artigo 51.º, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial – CPI).

Não há nesta previsão qualquer referência à obrigatoriedade da patente apresentar uma solução técnica de um problema técnico.

No entanto, como consta da citação que é feita na decisão em apreço, de acordo com a definição da Organização Mundial da Propriedade Industrial, o conceito de invenção pode ser definido como a solução de um problema específico no domínio da tecnologia.

Ou seja, em consonância com as exceções do que não pode ser objeto de patente (cfr. artigo 52.º do CPI), a invenção cumpre uma função técnica e não meramente lúdica ou estética.

Mas, o Tribunal da Relação cita também a doutrina que chama à colação a discussão do confronto entre a invenção técnica (*technological arts*) com a invenção útil (*useful arts*), o que poderá levar à consideração de que a patente pode não estar relacionada com atividades estritamente técnicas.

Ora, este tema é bastante aliciente, uma vez que, no limite, vem reequacionar a discussão acerca da possibilidade de proteção de processos ou produtos que não solucionem um problema específico no domínio da tecnologia.

É consabido que, no âmbito do direito de patentes anglo-saxónico (sendo os EUA o exemplo mais citado), é permitida a proteção como patentes *e.g.* de métodos de negócio e de *software* sem qualquer contributo técnico, sendo a legislação europeia mais restritiva nesta matéria.

Parece-nos que, pelo menos na perspetiva da legislação nacional (CPI), que está de resto harmonizada com a legislação comunitária (patente unitária) e europeia (a Convenção sobre a Patente Europeia) o pendor técnico da patente, no sentido de propor uma solução técnica de um problema técnico, continua a prevalecer como critério de base para a análise da suscetibilidade de proteção de um processo ou produto nessa sede.

O exemplo das invenções implementadas por computador, que constitui a exceção dos programas de computador (*software*) que podem ser protegidas como patentes, é sintomático da prevalência da abordagem da invenção técnica e não da invenção útil.

Na verdade, é necessário que aquelas invenções apresentem uma solução técnica de um problema técnico, não bastando, por exemplo, constituírem programas de computador que se revelem meramente úteis na recolha e tratamento de informação.

Neste sentido, muito embora a discussão em torno do confronto entre invenção técnica (*technological arts*) e invenção útil (*useful arts*) se encontre ainda em desenvolvimento,

crê-se que o entendimento de que a patente deve apresentar uma solução técnica de um problema técnico continua a dominar a jurisprudência sobre esta matéria, como é o exemplo, parece-nos, da presente decisão do Tribunal da Relação de Lisboa.

ANTÓNIO ANDRADE

### ■ Patentes – Patentes de medicamentos – Arbitragem necessária

- Arbitragem necessária. Invalidez de patente, direito a uma tutela jurisdicional efetiva e questões conexas. Nota de jurisprudência

Na jurisprudência dos tribunais superiores de 2014 e 2015, relativa à Lei 62/2011, salientam-se dois Acórdãos – um do Tribunal da Relação de Lisboa<sup>1</sup> e o outro do Tribunal Constitucional<sup>2</sup>. No Aresto do TRL, declara-se, designadamente, que um tribunal arbitral não tem competência para apreciar, ainda que por via de mera exceção, a validade de uma patente, competindo essa competência ao Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI). No Acórdão do TC, afirma-se, por um lado, a constitucionalidade da arbitragem necessária instituída por aquela Lei e, por outro lado, a inconstitucionalidade do respetivo art. 3.º, n.º 1, quando interpretado no sentido de que, após o decurso do prazo de um mês aí previsto, o titular de um direito de patente (ou conferido por CCP) deixa de o poder fazer valer em tribunal<sup>3</sup>.

Adicionalmente, estabelece-se, ainda, no primeiro Aresto: «A empresa de medicamentos genéricos, ao requerer autorização de introdução no mercado de medicamento respeitante a direitos de propriedade industrial em vigor, dá causa à ação arbitral que a empresa do respetivo medicamento de referência se viu obrigada a instaurar para não perder os seus direitos perante a demandada, atento o disposto no art. 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, pelo que o facto de não contestar a ação não a exime de participação nos encargos do processo.»<sup>4</sup>

1. Trata-se do Acórdão do TRL de 13.02.2014 (Jorge Leal), proc. n.º 1053/13.7YRLSB-2, disponível em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt).

2. Trata-se do Acórdão do TC de n.º 123/2015 (Maria José Rangel de Mesquita), de 12.02.2015, proc. n.º 763/13, decidindo um recurso interposto do Acórdão do TRL de 11.07.2013, que confirmara uma decisão do TPI (de 24/04/2013) em que este se declarou incompetente para apreciar uma providência cautelar (máxime, inibitória) requerida por titular de patente contra uma «empresa» de medicamentos genéricos. O Aresto encontra-se disponível na página do Tribunal na Internet e, especificamente, no endereço <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20150123.html>.

3. Recordar-se que este preceito dispõe: «No prazo de 30 dias a contar da publicação a que se refere o artigo 15.º-A do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, na redacção conferida pela presente lei, o interessado que pretenda invocar o seu direito de propriedade industrial nos termos do artigo anterior deve fazê-lo junto do tribunal arbitral institucionalizado ou efectuar pedido de submissão do litúgio a arbitragem não institucionalizada.» O n.º 1 desse art. 15.º-A do Estatuto do medicamento (EM) estabelece: «O INFARMED, I. P., publicita, na sua página electrónica, todos os pedidos de autorização, ou registo, de introdução no mercado de medicamentos genéricos, independentemente do procedimento a que os mesmos obedecem.»

4. Cfr. o n.º IX do respetivo sumário (elaborado pelo relator). Do mesmo relator, lê-se, ainda, no sumário do Acórdão do TRL de 06.02.2014, proc. 866/13.4YRLSB-2: «IX – No silêncio da lei e na falta de acordo entre as partes e os árbitros aceita-se que na fixação da repartição dos encargos com a arbitragem se atenda ao critério da percentagem do decaimento, sem prejuízo de correções decorrentes de situações casuísticas, que justifiquem desvios à regra geral.» Acrescentou-se o itálico.



Em sentido idêntico se pronunciou a mesma Relação no subsequente Acórdão de 2.12.2014<sup>5</sup>.

Consideram-se em seguida estes tópicos. Começa-se pelo da competência para apreciar a invalidade das patentes.

### 1. Invalidade da patente. Competência exclusiva do TPI

Lê-se no mencionado Acórdão do TRL de 13.02.2013: «O tribunal arbitral previsto no art. 3.º da Lei n.º 62/2011 (para dirimir litígios entre empresas de medicamentos genéricos e entre empresas de medicamentos de referência respeitantes a direitos de propriedade industrial) não tem competência para apreciar, ainda que a título de mera exceção, a invalidade de patente.»<sup>6</sup> Na competente fundamentação, discorre-se:

«Como é sabido, uma patente de invenção é um título que confere um direito exclusivo de exploração de um invento (art. 101.º, n.º 1, do CPI), atribuindo-se ao respetivo titular, durante 20 anos a contar do respetivo pedido (art. 99.º do CPI), no território nacional (art. 101.º, n.º 1, do CPI), o direito “de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objeto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados” (n.º 2 do art. 101.º do CPI). Por sua vez o certificado complementar de proteção é um mecanismo de prorrogação do prazo de duração da patente, admitido para os medicamentos e para os produtos fitofarmacêuticos (artigos 115.º e 116.º do CPI e Regulamento n.º 469/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 2009, que codificou esta matéria, inicialmente regulada pelo Regulamento (CEE) n.º 1786/2, do Conselho, de 19 de julho de 1992).

As patentes serão concedidas – sem prejuízo de determinadas limitações –, para quaisquer invenções, em todos os domínios tecnológicos, desde que sejam *novas*, envolvam *atividade inventiva* e sejam suscetíveis de *aplicação industrial* (art. 51.º, n.º 1, do CPI).

A concessão de patente confere ao seu titular a presunção jurídica (ilidível) da ocorrência dos respetivos requisitos (art. 4.º do CPI). Emanando de uma autoridade administrativa, no exercício de um poder público regulado pela lei, presume-se que o direito de propriedade industrial é válido até decisão em contrário do tribunal competente que declare nulo ou anule o respetivo registo (*Código da Propriedade Industrial anotado*, coordenado por Jorge Campinos e Luís Couto Gonçalves, Almedina, 2010, pág. 91).

De entre os motivos de nulidade das patentes enunciados no art. 113.º do CPI conta-se a falta de novidade, de atividade inventiva e de aplicação industrial [alínea *a*]).

A declaração de nulidade da patente só pode ser efetuada por tribunal judicial (art. 35.º, n.º 1, do CPI: “A declaração de nulidade ou a anulação só podem resultar de decisão judicial”). Para tal será instaurada ação pelo Ministério Público ou por qualquer interessado, devendo ser averbada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a instauração da ação [art. 30.º, n.º 1, alínea *a*), e n.º 4, do art. 35.º do CPI], devendo ser citados, para além do titular do direito registado contra quem a ação é proposta, todos os que, à data da publicação do dito averbamento, tenham requerido o

avermamento de direitos derivados (art. 35.º, n.º 2, do CPI). Atualmente, a competência para julgar tais ações cabe ao Tribunal da Propriedade Intelectual [art. 89.º-A, n.º 1, alínea *c*) da Lei n.º 3/99, de 13.01, após a alteração introduzida pela Lei n.º 46/2011, de 24.6]. Quando a decisão definitiva transitar em julgado, a secretaria do tribunal remeterá ao INPI cópia para efeito da respetiva publicação e respetivo aviso no Boletim da Propriedade Industrial, bem como do respetivo averbamento (n.º 3 do art. 35.º do CPI).

O aludido regime afasta, como é opinião generalizada, a possibilidade de os tribunais arbitrais, incluindo o tribunal arbitral necessário previsto na Lei n.º 62/2011, *decretar*, com efeitos *erga omnes* (v.g., na sequência de pedido reconvenicional), a nulidade de uma patente.

A controvérsia circunscreve-se, assim, à possibilidade de o tribunal arbitral previsto na Lei n.º 62/2011 apreciar a validade de uma patente que tenha sido questionada apenas a título de *exceção*, para obstar à procedência do pedido, com efeito tão-só *inter partes*.

Ora, a admissibilidade do reconhecimento da nulidade de uma patente (ou de outro direito de propriedade industrial) a título meramente incidental ou por via de exceção processual, mesmo perante um tribunal estadual, é duvidosa (no sentido da sua inadmissibilidade, vide Pedro de Sousa e Silva, *Direito Industrial*, 2011, Coimbra Editora, pág. 448). É que, como realçam os defensores da tese propugnada, *in casu*, pelo tribunal recorrido, admitir que em sede incidental a parte ou partes demandadas possam ver reconhecido que a patente invocada pela demandante, devidamente registada, é afinal inválida, contendo-se os efeitos dessa constatação no âmbito da relação entre as partes, equivale, no caso de procedência da exceção, a autorizar a parte ou partes demandadas a explorarem com exclusividade, em conjunto com o titular da patente, o respetivo invento, utilizando em seu proveito um monopólio que o Estado concedera apenas ao titular da patente e que continuará a impor-se ao restante universo de possíveis concorrentes ou interessados. Tal põe em causa a transparência e a segurança jurídica visados pelo sistema público de atribuição de direitos de propriedade industrial e bem assim leva à estranha situação de, tendo em determinado caso sido reconhecido que não se justificava o exclusivo que fora excecionalmente concedido (restringindo-se a liberdade económica em atenção ao interesse público de recompensar o contributo social trazido pelo inventor com a invenção e de estimular o aparecimento de novas invenções), tal atribuição pública do exclusivo não só se manterá como passará a beneficiar outro ou outros particulares, sem controlo dos restantes interessados nem publicitação dessa extensão do privilégio.

5. Trata-se, mais especificamente, do Acórdão do TRL de 2.12.2014 (Maria do Rosário Barbosa), proc. 1158/13.4YRLSB, disponível em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt). Cfr. o n.º 2 do respetivo sumário (redigido pela relatora).

6. Cfr. o n.º 4 do respetivo sumário. No caso, uma das demandadas alegou a nulidade da patente por falta de novidade e atividade inventiva, tendo o tribunal arbitral necessário, com um voto de vencido, decidido no sentido da sua incompetência para apreciar o assunto.

A criação de tal situação no âmbito de uma arbitragem, ou seja, no decurso de uma atividade jurisdicional exercida num ambiente privado, suscita ainda maiores dúvidas.

Na falta de disposição legal clara em sentido contrário, entendemos, pois, por estas razões sinteticamente expostas, ser de manter a decisão arbitral nesta parte.

As possibilidades de defesa das demandadas mantêm-se intactas, pois poderão requerer a declaração da nulidade da patente perante os tribunais judiciais, atualmente no Tribunal da Propriedade Intelectual».

★

Como se assinala no Aresto, mostra-se praticamente consensual a ideia de que o TPI possui competência exclusiva para as ações de invalidade das patentes. Isso é assim apesar do teor amplo do art. 2.º da Lei 62/2011<sup>7</sup>. A questão da suscetibilidade de invocação do vício como exceção apresenta-se, no entanto, controvertida; quer em Portugal quer nalguns países estrangeiros, mormente quando estejam em causa ações de infração e, sobretudo, quando as ações sejam intentadas pelo titular do direito contra um seu licenciado. No direito vigente – pelo menos até à entrada em cena do previsto (embora não consensual) tribunal unificado de patentes –, a respeito das patentes de medicamentos, o problema coloca-se em três contextos distintos: o da contestação da validade da patente por quem é parte numa relação contratual existente entre ele e o titular do direito, mormente um licenciado; o das ações de infração em geral, incluindo providências cautelares; e o das ações especiais reguladas no art. 3.º da Lei 62/2011, instauradas via de regra com base num simples pedido de AIM e destinadas a correr em paralelo com o processo administrativo de concessão dessa AIM, dotadas de um procedimento simplificado e célere, com vias de recurso limitadas, um sistema de publicidade legal especial, etc.<sup>8</sup>

Neste último contexto, temos defendido que, embora haja ponderosos argumentos tanto no sentido da competência como no da incompetência dos tribunais arbitrais, a balança pende para a afirmação da incompetência<sup>9</sup>. Entre os defensores da tese contrária, salienta-se Remédio Marques<sup>10</sup>.

Com efeito, no nosso ponto de vista, a melhor interpretação do direito vigente – tendo em conta aquele art. 35.º, n.º 1, do CPI, o teor dos arts. 2.º e 3.º da Lei n.º 62/2011, bem como os valores e interesses envolvidos – é a de considerar que a matéria da nulidade é da competência exclusiva do TPI e que o vício só pode ser invocado perante este, mediante ação destinada a declará-lo com eficácia geral. Por conseguinte, quem pede uma AIM – sabendo que fica sujeito, por esse facto, a uma provável ação arbitral –, se quiser fazer valer tal meio de defesa, deverá propor a competente ação no TPI e, vindo a ser envolvido em subsequente arbitragem, requerer uma «suspensão» do processo até o TPI se pronunciar. O TA deferirá a pretensão se – excepcionalmente, dados os termos em que o exclusivo é concedido e a circunstância de se tratar de patentes em fim de vida, via de regra já escrutinadas a nível mundial – houver fortes indícios capazes de vencer a presunção de validade de que a patente goza.

Uma vez que os pertinentes argumentos a favor da competência dos tribunais arbitrais podem encontrar-se nos escritos de Remédio Marques, identifica-se a seguir um conjunto de razões no sentido contrário, que completam a

fundamentação do Acórdão em análise. São elas: (i) a nulidade respeita a um ato público de atribuição do direito, sendo tal direito de carácter absoluto, isto é, oponível *erga omnes*; a patente, ao atribuir ao titular o exclusivo temporário da exploração económica da invenção, impede a concorrência de se desenvolver livremente, pelo que, se o ato atributivo é nulo, no todo ou em parte, máxime por falta de novidade ou nível inventivo, importa favorecer a sua destruição, através de uma competente ação de declaração de nulidade, com eficácia *erga omnes*; ou seja, a nulidade das patentes é uma questão de *interesse público económico (concorrencial)*, importando favorecer a sua declaração com eficácia geral; o meio apropriado para isso é uma ação de declaração de nulidade assim concebida; (ii) o art. 35.º, n.º 1, do CPI confirma-o; o ato público de atribuição do direito, em questão, é dotado de *especiais garantias de legalidade*, com vista, por um lado, a evitar restrições injustificadas à concorrência e, por outro lado, a assegurar o máximo de segurança e clareza jurídicas, importantes para o sistema de patentes cumprir a função de orientação e qualificação da concorrência, promovendo a inovação e a competição pela inovação – culminando um processo de exame, publicidade e/ou oportunidade de oposição, com possível recurso para os tribunais (incluindo, se for o caso, arbitrais); nessa medida, sendo também incomum (*excecional, hoc sensu*) a sua invalidade, mormente por falta dos requisitos materiais da novidade ou da atividade inventiva; (iii) a oponibilidade do direito *erga omnes* – e a correspondente eventual invalidade do ato que o concede – é fundamental para a *igualdade concorrencial*; admitir uma defesa por exceção, se esta for aceite pelo TA, significa colocar em vantagem quem o faz; além disso, a admissão da defesa por exceção, perante o TA, favorece *conluios*, entre o



7. Sob a epígrafe Arbitragem necessária, dispõe-se nele: «Os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência [...] e medicamentos genéricos, independentemente de estarem em causa patentes de processo, de produto ou de utilização, ou de certificados complementares de protecção, ficam sujeitos a arbitragem necessária, institucionalizada ou não institucionalizada.»

8. Cfr. Evaristo Mendes, nesta revista, n.º 2/2014, pp. 63s, e as indicações aí fornecidas.

9. Estando em causa, numa acção de infração, um direito entretanto caducado, defendemos, no entanto, que a balança já pende no sentido oposto, como ficou decidido na Sentença arbitral de 30.06.2014 [BPI 2014/08/28, pp. 6-67], da qual fomos subscritores, juntamente com Rui Medeiros e Nunes Barata. E há vícios susceptíveis de afetar a validade dos CCP que também merecem idêntica solução.

10. A posição deste Professor encontra-se, designadamente, desenvolvida em anotação crítica ao Acórdão em análise, sob o título «A arbitrabilidade da exceção de invalidade de patente no quadro da Lei n.º 62/2011», publicada na *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2/2014, pp. 211-257, 215ss. Já antes, cfr., por ex., «A apreciação da validade de patentes (ou certificados complementares de protecção) por tribunal arbitral necessário - Excepção versus reconvenção na Lei n.º 62/2011», BFDC 87 (2011), pp. 197-212. Defende tese idêntica Dário Moura Vicente, mormente no voto de vencido anexo ao Despacho saneador de 3.09.2014, proferido por um tribunal arbitral a que presidiu Fernando Ferreira Pinto, adiante referido.



titular da patente e o requerente da AIM para produto genérico, mais uma vez contrários à igualdade concorrencial; (iv) dado o modo como a arbitragem necessária em apreço está concebida, a defesa por exceção, a admitir-se como princípio, poderá ocorrer numa multiplicidade de processos, sendo contrária à *economia processual*; um sistema de «ação de nulidade única» apresenta maior racionalidade económica e processual; (v) em suma, a defesa por exceção *não é a melhor forma de defender o interesse público na eliminação de exclusivos/monopólios injustificados*; a ação de nulidade – com possível «legitimidade aberta» e intervenção de todos os interessados, incluindo o MP e a entidade cujo ato é contestado (no caso, o INPI), e com decisão eficaz *erga omnes* – é, pois, a via preferível; a defesa por exceção cria um risco de decisões contraditórias, no caso um risco enorme de ocorrência de *múltiplas decisões contraditórias*; o que constitui um fator de *desorganização da concorrência*; o facto de haver recurso para o TRL limita, mas não elimina, o alcance do risco; (vi) a defesa por exceção nos processos arbitrais em apreço – que, repete-se, podem ser vários apesar de a patente ser a mesma – é, ainda, *contra o sentido fundamental de concentrar o contencioso da propriedade industrial no TPI*, favorecendo a especialização/competência e evitando decisões contraditórias; os TA necessários são mera solução *limitada* e de recurso para resolver a atual insuficiência da via judicial; (vii) a arbitragem necessária respeita a *patentes em fim de vida* – sobejamente escrutinadas, a nível mundial; o legislador seguramente teve isso presente; e o texto da Lei – máxime, em conjugação com o art. 35.º, n.º 1, do CPI – parece confirmá-lo, uma vez que a arbitragem se destina a permitir aos titulares das patentes a sua *invocação* contra quem requer uma AIM, não a discussão da sua validade/existência (art. 2.º); o processo especial regulado no art. 3.º pode ser desencadeado pelo mero pedido de AIM e está limitado, nos termos aí definidos; se – excecionalmente (com o processo existente e o «escrutínio universal», as invalidades são a exceção) – o ato atributivo da patente for inválido, a ação de nulidade pode ser facilmente proposta quando se requer a AIM; (viii) a solução da arbitragem necessária representa uma considerável *limitação ao exercício dos direitos de patente*, no sector em causa, colocando problemas de constitucionalidade que devem ser minorados, evitando interpretações da Lei que tornam inviável, nos exclusivos em fim de vida, que são a regra, a conclusão atempada dos processos, pondo em causa o princípio da justiça efetiva; sendo neste contexto que se situa a questão de saber se é excessivo ou não exigir aos demandados que queiram contestar a validade o recurso ao TPI; (ix) se o TA se considerasse competente, a eventual não invocação por um demandado da exceção de nulidade significaria, ao menos para alguns autores, a impossibilidade de o fazer também no futuro, mesmo não estando em causa o uso da AIM em questão, pelo que a solução também não é necessariamente a solução mais favorável aos demandados; (x) é certo que a solução preconizada, tendo a decisão valia geral, pode favorecer comportamentos oportunistas, levando alguns possíveis contestantes da validade a esperar que alguém proponha a competente ação no TPI; mas o oportunismo existe igualmente por parte de quem opta por não o fazer, preferindo opor-se à validade por via de exceção quando até tinha à sua disposição a via judicial; (xi) a questão é distinta das relativas ao âmbito da patente, à sua eventual

caducidade e a uma possível inoponibilidade; não devendo as soluções defensáveis para estas estender-se a ela<sup>11</sup>.

## 2. Arbitragem necessária e artigo 3.º da Lei 62/2011. O problema constitucional

O mencionado Acórdão do TC proferiu a seguinte decisão: «a) Não julgar *inconstitucional* a dimensão normativa resultante do artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, segundo a qual o titular de direito de propriedade industrial apenas pode recorrer à *arbitragem necessária*, precludindo o recurso direto ao tribunal judicial no que se refere a providência cautelar; b) Julgar *inconstitucional* a dimensão normativa resultante do artigo 3.º, n.º 1, conjugado com o artigo 2.º da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, segundo a qual o *titular de direito de propriedade industrial não pode demandar o titular de Autorização de Introdução no Mercado ou o requerente de pedido de AIM para além do prazo de trinta dias*, a contar da publicação pelo Infarmed referida no artigo 9.º, n.º 3, da mesma Lei, por violação do artigo 20.º, n.ºs 1 e 5, da Constituição da República Portuguesa; [...]»<sup>12</sup>.

Quanto a este segundo aspeto, salienta-se na respetiva fundamentação:

«14.2 A questão que cumpre responder, no caso que nos ocupa, é a de saber se a dimensão normativa resultante da interpretação seguida pelo Tribunal recorrido, dada configuração e os efeitos do prazo de trinta dias para recurso à justiça arbitral necessária, contado desde a data da publicitação eletrónica do requerimento de autorização, ou registo, de introdução no mercado de um medicamento genérico, pode consubstanciar uma restrição desrazoável ou desproporcionada do direito de acesso aos tribunais e a uma tutela jurisdicional efetiva em face da invocação de direitos patentários sobre medicamentos de referência. [...]

14.2.1 Desde logo, a configuração pelo legislador do momento a partir do qual se inicia a contagem do prazo impõe ao detentor do direito de patente uma *especial onerosidade* quanto ao modo do seu conhecimento. [...]

14.2.2 Além disso, afigura-se determinante a própria insuficiência do prazo – trinta dias – face, por um lado, à *escassez de informação* na disponibilidade do titular do direito de patente no momento em que, por imposição legal, deve recorrer à arbitragem necessária, e, por outro, à complexidade da matéria em causa. [...]



11. Em boa medida, estes argumentos foram acolhidos no citado Despacho Saneador de 3.09.2014, proferido por um TA composto por Fernando Ferreira Pinto, M. Oehen Mendes e Moura Vicente (que votou vencido), o qual se louva, ainda, no Acórdão do TRL em apreço, e acrescenta outras razões, mormente de direito comunitário (Regulamento de Bruxelas I e jurisprudência do TJUE) e respeitantes ao Projeto de Patente comunitária e ao Acordo Relativo ao TUP, de 19.02.2013.

12. Acrescentou-se o itálico. O Aresto foi tomado pela 3.ª secção do TC e tem voto de vencido de Catarina Sarmiento e Castro.



14.3 Verifica-se ainda que da interpretação subjacente à decisão recorrida decorre que o decurso do prazo – cujo conhecimento do termo inicial implica uma especial onerosidade para o titular do direito e se afigura insuficiente face à informação limitada e à complexidade da matéria – acarreta a *impossibilidade (definitiva) do exercício do direito (fundamental) de acesso à justiça para proteção do direito de patente relativo a medicamentos de referência face ao fabrico e comercialização de medicamento genérico por terceiro (não autorizado)*.

Como decorre da própria letra da lei – o prazo do artigo 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro (reproduzido na disposição transitória do artigo 9.º, n.º 3), reporta-se ao exercício do direito de tutela dos direitos de propriedade industrial em causa, face à previsível e futura emissão de uma AIM, sendo o prazo contado a partir da publicitação do respetivo pedido, ainda não decidido (quer no regime geral quer no regime previsto nas disposições transitórias do artigo 9.º). É nesse prazo que «o interessado que invocar o seu direito de propriedade industrial nos termos do artigo anterior deve fazê-lo junto do tribunal arbitral instituído ou efetuar pedido de submissão do litígio a arbitragem não institucionalizada», o único meio facultado aos titulares de direitos de propriedade industrial fundados em patentes de medicamentos para a resolução de «litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência, na aceção da alínea ii) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, e medicamentos genéricos» (artigo 2.º).

Ora, a antecipação do único meio de composição de litígios disponibilizado ao titular de uma patente sobre medicamento de referência, por via do recurso necessário à justiça arbitral nos trinta dias subsequentes ao da publicitação do requerimento de concessão de uma AIM para um medicamento genérico, com a cominação de, não sendo iniciado processo arbitral no prazo estabelecido, se mostrar vedado o exercício do direito de tutela jurisdicional para defesa dos direitos de propriedade industrial derivados daquela patente, não deixa de se refletir na tutela dos direitos de propriedade industrial em causa.

Com efeito, da conjugação dos artigos 3.º, n.º 1, e 2.º resulta, tal como decorre da decisão recorrida, que a arbitragem necessária imposta pelo artigo 2.º não só é a única forma permitida pelo legislador de composição dos litígios visados pelo regime legal (os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos de referência em face da introdução no mercado de medicamentos genéricos), como esta forma única de tutela é confinada a um momento temporal preciso – o momento pré-decisório da AIM.

Em consequência fica precludida qualquer tutela jurisdicional, relacionada com os referidos litígios abrangidos (invocação de direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos de referência e genéricos), que se pretenda exercer em momento temporal posterior – preclusão que não deixa de se projetar sobre o conteúdo essencial do direito de patente (exclusivo). Com efeito, ainda que a patente (e o direito de exclusivo que titula) subsista, os seus efeitos, do ponto de vista da sua tutela face a medicamentos genéricos, ficariam “paralisados” por força da

impossibilidade do exercício do direito à tutela jurisdicional em momento posterior ao fixado pela Lei n.º 62/2011. E esta impossibilidade – total e definitiva – de tutela jurisdicional dos direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos de referência face a medicamentos genéricos não deixa igualmente de afrontar o direito de acesso aos tribunais e a uma tutela jurisdicional efetiva para defesa dos direitos patentários e, assim, do direito de exclusivo titulado pela patente.

Se o decurso do prazo (por ser um prazo de caducidade específico no âmbito do regime de composição de litígios que o contempla) preclui, após o seu termo, qualquer forma de tutela jurisdicional dos direitos de propriedade industrial relacionados com medicamentos de referência face a medicamentos genéricos (isto é, quanto aos específicos litígios para os quais o legislador instituiu o regime de arbitragem necessária em causa), assim afetando o direito de acesso aos tribunais e a uma tutela jurisdicional efetiva e, por essa via, o próprio direito fundamental em causa – pois decorrido o prazo em questão, não mais pode comportar tutela ainda que subsista o direito de exclusivo que lhe está subjacente –, importa ponderar se tal afetação ainda se pode mostrar justificada e admissível no confronto com os direitos e interesses em presença.

Estando em causa a tutela de direitos de patente sobre medicamentos de referência em face da possibilidade de introdução no mercado de medicamentos genéricos cuja comercialização possa afetar o direito de exclusivo da comercialização do produto protegido pela patente, pretende o legislador – já o vimos – prosseguir o objetivo de celeridade na resolução daquele conflito de modo a minorar os óbices à célere introdução de genéricos no mercado dos medicamentos (o legislador fala em «estrangulamentos»).

Como se pode retirar da exposição de motivos da respetiva proposta de lei, o regime de composição de litígios assim configurado propõe-se conciliar os interesses relevantes em presença. Se devemos ter em conta que a proteção dos direitos de patente, ao garantir a confiança no investimento realizado na investigação e inovação dos produtos farmacêuticos, propicia o desenvolvimento científico e tecnológico ao serviço da saúde das pessoas, invoca o legislador que o incremento da comercialização de medicamentos genéricos, com menores custos para os cidadãos e para o Estado, serve finalidades de igual relevância «como é o caso do direito à saúde e ao acesso a medicamentos a custos comportáveis, bem como dos direitos dos consumidores» (cfr. *Exposição de Motivos*, cit.).

Contudo, sem prejuízo da relevância dos interesses e direitos invocados, há de ser tido em conta que a configuração do mecanismo de composição de litígios estabelecido na Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro – confinado aos estritos limites temporais estabelecidos para efeitos da tutela jurisdicional dos direitos de propriedade industrial invocados – vedando o acesso à tutela jurisdicional para proteção destes direitos para além do momento estabelecido para o efeito, redundando numa compressão do direito de acesso aos tribunais e a uma tutela jurisdicional efetiva que resulta na desproteção do próprio direito (de patente relativo a medicamentos de referência) que se pretende tutelar.

É que do regime normativo em análise resulta que a tutela jurisdicional dos direitos de propriedade industrial em

causa em face da introdução de medicamentos genéricos no mercado é antecipada para momento anterior ao da autorização administrativa concedida para o efeito. Assim, em face da ocorrência de eventuais violações do direito de patente derivada da comercialização de medicamentos genéricos ou da tomada de conhecimento dessa ocorrência que se verifique em momento posterior ao estabelecido no artigo 3.º, n.º 1 (e 9.º, n.º 3), da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, mostra-se vedada a tutela jurisdicional do direito afetado. E, tendo o legislador optado, como já se referiu, pela dissociação entre o procedimento administrativo conducente à emissão de uma AIM e o procedimento jurisdicional arbitral para tutela dos direitos de propriedade industrial relativos a medicamentos de referência, o ato autorizativo não garante, por si mesmo, a inexistência de eventuais violações do direito de propriedade industrial invocado.

E a afetação do direito de acesso aos tribunais e a uma tutela jurisdicional efetiva decorrente da dimensão normativa retirada da conjugação do artigo 3.º, n.º 1 (e, bem assim, do artigo 9.º, n.º 3), com o artigo 2.º, todos da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, afigura-se tanto mais excessiva quanto se atenda à natureza dos direitos a tutelar – que se enquadram no âmbito de proteção dos artigos 42.º, n.ºs 1 e 2, e 62.º, n.º 1, da Constituição, beneficiando eles próprios do regime garantístico dos direitos, liberdades e garantias, ou dos que lhes são análogos, plasmado no artigo 18.º da Constituição.

Não obstante os interesses invocados pelo legislador – de celeridade enquanto meio para alcançar uma mais rápida introdução de medicamentos genéricos no mercado em prol do consumidor e com menor onerosidade para estes e para o próprio Estado – se afigurarem muito relevantes, o modo escolhido para os prosseguir encerra a desproteção, desde logo em termos de acesso ao direito e a uma tutela jurisdicional efetiva, de um direito jusfundamental para além do momento temporal fixado para o efeito pelo regime legal em causa. Com efeito a impossibilidade de acesso à justiça para além daquele estrito momento traduz-se na impossibilidade de obter tutela – qualquer tutela – jurisdicional contra violações que podem pôr em causa a própria subsistência do direito de exclusivo quando tutelado por uma patente em vigor, face a medicamentos genéricos.

Para mais, sendo o resultado do regime assim instituído a preclusão da tutela jurisdicional do direito em causa – quanto a eventuais violações decorrentes da comercialização de medicamentos genéricos que possam contender com o direito protegido pela patente relativa a medicamentos de referência – tal consubstanciaria a final a prevalência do direito de livre iniciativa económica privada [artigo 80.º, alínea c) da Constituição] sobre um direito desde logo ancorado na liberdade de criação cultural (artigo 42.º da Constituição) – esta concebida aliás como direito, liberdade e garantia – e no direito de propriedade (artigo 62.º da Constituição) em termos que o quadro normativo de proteção de direitos fundamentais constitucionalmente consagrado não consente.

O carácter definitivo da impossibilidade de tutela dos invocados direitos de patente (tutelados por período de vinte anos), decorrido o prazo de trinta dias contado da publicitação eletrónica dos elementos relativos a um pedido de concessão de AIM, não se compadece com a fundamentalidade

dos direitos envolvidos, assim se concluindo pela violação do direito de acesso aos tribunais e a uma tutela jurisdicional efetiva.»<sup>13</sup>

★

Quanto a esta segunda questão apreciada pelo TC, há, efetivamente, jurisprudência arbitral no sentido de que o prazo do art. 3.º, n.º 1, da Lei 62/2011 é um prazo de caducidade, cuja inobservância faz precluir o futuro exercício coercivo do direito – seja em absoluto (segundo algumas decisões) seja apenas em relação a certo requerente de AIM (segundo outras decisões). Este último sentido surge igualmente acolhido num recente Acórdão do TRL<sup>14</sup>, que o considerou conforme à Diretiva 2004/48/CE, ao ADPIC/TRIPS e à CRP. Lê-se no respetivo sumário: «IV – O prazo para a proposição de ações é um prazo de caducidade, conforme resulta do disposto no art. 298.º, n.º 2, do C. Civil. Logo, se a ação não for proposta dentro do prazo estabelecido, o interessado perde o direito de a intentar. V – A função do prazo para a propositura de uma ação é, pois, determinar o período de tempo dentro do qual pode exercer-se o direito concreto de ação, sendo tal prazo um elemento integrante do regime jurídico da respetiva relação de direito material, revestindo natureza substantiva e não processual. VI – A consequência da não propositura da ação arbitral no prazo de 30 dias a que alude o citado art. 3.º, n.º 1, traduz-se na caducidade do direito à invocação do direito de propriedade industrial da demandante perante a demandada, deixando aquela de poder invocar contra esta aquele seu direito, quer perante um tribunal arbitral quer perante um tribunal estadual.»

Embora se trate de uma interpretação da Lei menos atentatória dos direitos identificados no Acórdão do TC do que aquela que preconiza a preclusão absoluta dos direitos industriais, afigura-se pertinente entender que ela também se encontra afastada. Ou seja, também se mostra incompatível com a CRP.

Ainda na jurisprudência arbitral, a ideia de caducidade e de correspondente preclusão dos direitos tem igualmente fundamentado, *inter alia*, uma comparticipação nas *custas* do processo, mesmo por parte de requerentes ou beneficiários de AIM que não contestem as ações que lhes movidas ao abrigo do art. 3.º Apesar de não haver em sentido técnico-jurídico uma violação ou ameaça iminente de violação dos direitos invocados, entende-se que tais requerentes dão causa à ação. Tal jurisprudência surge confirmada pelos indicados Arestos do TRL de 13.02.2014 e de 2.12.2014. Consignou-se neste último: «A empresa de medicamentos genéricos, ao requerer autorização de introdução no mercado de medicamento respeitante a direitos de propriedade industrial em vigor, dá causa à ação arbitral que a empresa

13. Acrescentou-se o itálico.

14. Trata-se do Acórdão do TRL de 30.09.2014 (Roque Nogueira), proc. 512/14.9YRLSB-A-7, disponível em [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt).



do respetivo medicamento de referência se viu obrigada a instaurar para não perder os seus direitos perante a demandada, atento o disposto no art. 3.º, n.º 1, da Lei n.º 62/2011, pelo que o facto de não contestar a ação não a exime de *compar-ticipação nos encargos do processo*<sup>15</sup>.

Em face do entendimento perfilhado pelo Acórdão do TC, coloca-se, portanto, a questão: sendo instaurada uma ação ao abrigo do art. 3.º, em face de um simples pedido de AIM, e não sendo ela contestada nem tendo o requerente outra participação significativa no processo, justifica-se, ainda assim, condená-lo em custas, na medida do seu decaimento? Volta-se a este tema adiante.

### 3. Antecedentes, alcance e consequências desta jurisprudência constitucional

Já em anterior ocasião o TC foi chamado a pronunciar-se sobre um outro aspeto da Lei 62/2011, relacionado com o art. 3.º da Lei 62/2011. Fê-lo no Acórdão n.º 2/2013, de 9.01.2013<sup>16</sup>, em que decidiu «julgar inconstitucional a norma do n.º 5 do artigo 188.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, na redação introduzida pela Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, por violação conjugada dos artigos 18.º, n.º 2, 20.º, n.º 1, e 268.º, n.ºs 1 e 2, da Constituição [...]». O problema aí discutido tinha a ver com a invocada insuficiência de informação dos titulares de direitos de patente (e CCP) que se veem confrontados com a publicitação pelo Infarmed de um pedido de AIM para um medicamento genérico e apenas têm conhecimento dos dados publicitados nos termos do art. 15.º-A do EM, ou seja, «a) Nome do requerente da autorização de introdução no mercado; b) Data do pedido; c) Substância, dosagem e forma farmacêutica do medicamento; d) Medicamento de referência». De facto, é em face desses dados que, legalmente, lhes compete decidir se propõem ou não uma ação nos termos daquele art. 3.º

Entendendo – na respetiva fundamentação – que a arbitragem instituída pela mesma Lei é necessária, mas *não obrigatória*, afirmou o TC que os titulares de direitos devem ter acesso à informação relevante para decidirem se propõem ou não a ação. O que, após a redação conferida por essa Lei, o art. 188.º, n.º 5, do EM lhes veda. Com efeito, o preceito dispõe: «Sempre que o requerente da informação sobre um pedido de autorização, ou registo, de introdução no mercado de um medicamento de uso humano for um terceiro que, nos termos do artigo 64.º do Código do Procedimento Administrativo, demonstre ter legítimo interesse no conhecimento desses elementos, e ainda não tenha sido proferida decisão final sobre aquele pedido, é *fornecida, apenas*, a seguinte informação: a) Nome do requerente da autorização de introdução no mercado; b) Data do pedido; c) Substância, dosagem e forma farmacêutica do medicamento; d) Medicamento de referência.»<sup>17</sup>

De certo modo, nesta fundamentação do Acórdão, já podia porventura descortinar-se a ideia agora presente na decisão do Aresto n.º 123/2015 segundo a qual é incompatível com a Constituição a interpretação do art. 3.º, n.º 1, da Lei 62/2011 no sentido de que, se o titular de patente (ou CCP) não propuser a ação aí prevista no referido prazo de um mês, deixa de poder fazer valer os seus direitos, mesmo

que eles venham efetivamente a ser infringidos. Seja como for, tal ideia surge afirmada em diversas sentenças arbitrais, em parte baseadas nele<sup>18</sup>. Com duas ulteriores consequências: o ressurgimento em novos moldes da discussão sobre a existência ou não de interesse em agir quando a ação não tem na base uma infração dos direitos, atual ou iminente, nos termos do CPI; e, ultrapassado este problema, havendo pelo menos o decretamento de uma condenação inibitória, a ulterior discussão sobre a existência de fundamento para condenar em custas os demandados que não contestam as ações<sup>19</sup>.

Não cabe nesta crónica o aprofundamento destes temas. Limitamo-nos, por isso, a enunciar algumas ideias gerais.

*Primeira.* Como se encontra agora explicitado pelo TC, a arbitragem *necessária* estabelecida no art. 2.º da Lei 62/2011 é conforme à Constituição. O que retira as ações em apreço da competência do TPI.

*Segunda.* Como também decorre do Acórdão n.º 123/2015 do TC, mesmo que o titular de patente (ou CCP) não proponha, no prazo previsto no art. 3.º, n.º 1, da mesma Lei nenhuma ação, nem por isso está impedido de – em caso de infração ou ameaça iminente de infração dos seus direitos – fazer valer estes direitos, propondo nos tribunais arbitrais a competente ação e requerendo nessa jurisdição as pertinentes providências cautelares. Aqui, levanta-se um problema. Faltando a ação em apreço, o titular da patente sabe que, a partir da futura concessão da AIM, o risco de infração aumenta muito consideravelmente; e, se esse risco vier, de facto, a verificar-se, ele não tem um tribunal arbitral pronto a que possa recorrer para, de forma pronta e eficaz, pôr fim à infração (ou para a prevenir, se ela for iminente).

Este problema fica substancialmente minorado se optar pela proposição da ação e obtiver uma decisão favorável. Com efeito, obtendo aí uma condenação inibitória – válida não apenas para o demandado mas também para quem venha a ser titular da AIM que está na base da ação, como pode inferir-se da Lei 62/2011 e parece resultar da lei processual – e uma condenação acessória em sanção pecuniária compulsória, que se efetivará no caso de uma condenação principal não ser acatada (e apenas nesse caso), serão poucas as situações em que a infração ocorrerá. A ação



15. Cfr. o n.º 2 do respetivo sumário. Acrescentou-se o itálico.

16. O Acórdão tem a mesma relatora do agora comentado e encontra-se disponível, designadamente, na página do TC na Internet: [www.tribunal-constitucional.pt](http://www.tribunal-constitucional.pt).

17. Ou seja, como salienta o TC no Acórdão em apreço, o dever de informação do Infarmed ficou circunscrito aos dados que são tornados públicos nos termos do art. 15.º-A.

18. Veja-se, a título de exemplo, a Sentença de 11.02.2014, proferida por tribunal arbitral de que o signatário desta crónica foi presidente e composto, ainda, por M. Oehen Mendes e Paula Costa e Silva, *in* BPI 2014/05/07, pp. 7-108, 43ss, 49, 53s.

19. Sobre o tema, cfr. a citada Sentença arbitral de 11.02.2014, BPI 2014/05/07, pp. 7-108, 62s e 65, 69ss e 74ss.



funcionará, portanto, como um importante mecanismo de tutela preventiva<sup>20</sup>.

*Terceira.* A Lei 62/2011 é clara, no sentido de que o direito de ação previsto no art. 3.º deve ser exercido no prazo de um mês fixado no n.º 1. Logo, passado esse prazo, como resulta dos princípios gerais, esse direito caduca<sup>21</sup>.

*Quarta.* Este dado legal não levanta qualquer problema, em face da jurisprudência do TC, do ADPIC e da Diretiva do *enforcement*. Na verdade, para se compreender corretamente aquela Lei, torna-se necessário distinguir as *ações de infração* – com os respetivos procedimentos cautelares – da *ação especial* regulada no art. 3.º, que não pressupõe tal infração, atual ou iminente, destinando-se a correr em paralelo com o procedimento administrativo de concessão da AIM que lhe está na base e a justifica, que se encontra concebida para terminar num prazo curto, apresenta um processo simplificado e apenas uma instância de recurso, etc. A arbitragem é necessária para todas elas (art. 2.º). Mas não é, naturalmente, obrigatória: o titular dos direitos pode optar por propor ou não esta ação e por reagir ou não contra eventual infração, atual ou iminente. E, neste quadro, a caducidade circunscreve-se ao direito de propor essa ação especial<sup>22</sup>.

*Quinta.* Daí decorrem várias consequências ulteriores. Indicam-se algumas: (i) a limitação dos articulados, das instâncias de recurso, etc., prevista no art. 3.º, não vale para as ações de infração; (ii) no âmbito da ação especial em apreço, não é fundamento do pedido a existência de infração ou ameaça iminente de infração; e, pelas razões expostas, em face da publicitação de um pedido de AIM para medicamento genérico, o titular de direitos de patente (ou CCP) terá, via de regra, interesse em agir<sup>23</sup>; (iii) uma vez fixado com nitidez o sentido da Lei 62/2011, mormente pelo TRL, se o demandado não contestar tal ação nem tiver outra intervenção relevante no processo, a menos que o exclusivo ainda possua um período de duração considerável, em princípio, não deverá ser condenado em custas; e mostra-se natural que as ações em apreço, na sua configuração típica, se tornem ações padronizadas de «baixo custo»; (iv) embora seja de admitir em geral uma coligação de demandados, não deve ser possível, numa ação ao abrigo do art. 3.º, demandar quem já infringiu o direito que se invoca, juntamente com não infratores.

EVARISTO MENDES

20. Esta eficácia preventiva será, naturalmente, mais fraca sem a SPC, que o TRL, nas decisões publicadas, tem rejeitado (cfr., além do supracitado Acórdão do TRL de 13.02.2014, os Acórdãos de 07.11.2013 (António Martins), proc. 854/13.0YRLSB-6, in [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt), de 12.12.2013 (Fátima Galante), proc. 617/13.3YRLSB-6, in [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt) e CJ 2013/V, p. 100-113, de 26.06.2014 (Eduardo Azevedo), proc. 787/13.0YRLSB.L1-2, in [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt) e de 26.06.2014 (Jorge Leal), in CJ 2014/III, p. 138-144). Este é, no entanto, um tema que merece tratamento autónomo, noutra ocasião. Salienta-se apenas que, sem a condenação acessória em apreço – cujos termos precisam naturalmente de ser definidos e isso entra no âmbito da arbitragem necessária –, o problema identificado no texto volta a ter uma dimensão importante, carecendo de solução adequada, por imperativo constitucional, comunitário e internacional. Sobre o tema, veja-se a citada Sentença arbitral de 11.02.2015, BPI 2014/05/07, pp. 7-108, 43ss, 55ss, 76ss e, por exemplo, a Sentença arbitral de 16.06.2014, BPI 2014/09/26, pp. 7-19, 17.

Cabe realçar que este é apenas um dos aspectos do sistema instituído pela Lei 62/2011. Na verdade, a finalidade primária da mesma é a de promover uma definição segura e atempada do termo dos exclusivos conferidos por patente e CCP, de modo a não entrar o lançamento dos medicamentos genéricos no mercado logo que esse termo ocorra. Cfr. aquela sentença arbitral de 11.02.2014.

Além disso, a Lei 62/2011 também comporta uma interpretação com resultado mais limitado. Segundo ela, a arbitragem necessária prescrita no art. 2.º – e a correspondente compressão da competência do TPI – apenas valerá para as ações especiais do art. 3.º, com possível «aproveitamento» de tribunal arbitral constituído para apreciar eventuais infrações ou ameaças iminentes de infração que ocorram na pendência de uma dessas ações. A ser assim, o problema de constitucionalidade resolvido pelo TC no Acórdão n.º 123/2015 fica, em boa verdade, sem objecto. Com efeito, se as ações de infração estão fora do alcance da Lei (não sujeitas à arbitragem necessária), torna-se claro que o prazo do art. 3.º, n.º, 1, apenas se reporta àquelas ações especiais; e, quanto a elas, não há razão para censurar ao legislador a fixação de um prazo de caducidade (que na proposta de lei ainda era menor) – que, de resto, está em plena sintonia com aquela finalidade fundamental da Lei.

21. Cfr., por ex., Sofia Ribeiro Mendes, «O novo regime de arbitragem necessária de litígios relativos a medicamentos de referência e genéricos», in Armando Marques Guedes, Maria Helena Brito, Rui Pinto Duarte, Mariana França Gouveia (Coords.), Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Lebre de Freitas, II, Coimbra Editora, 2013, pp. 1005-1037, 1029ss (embora sem fazer a distinção a que se procede no texto e, portanto, terminando com uma conclusão que não pode aceitar-se, agora também explicitamente arredada pelo TC – cfr. p. 1036).

22. Cfr. Evaristo Mendes, nesta revista, n.º 2/2014, pp. 63s, em nota ao Acórdão do TRL de 30.09.2014, que, contrariamente ao previsto, não pôde ser publicado no presente número. Este dado relativiza, naturalmente, sem o eliminar, o problema decidido no Acórdão n.º 2/2013 do TC.

23. Sobre este tópico, cfr. a citada Sentença arbitral de 11.02.2014, BPI 2014/05/07, pp. 7-108, 74ss.

## Carta de Cabo Verde: Código da Propriedade Industrial e o novo Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Industrial

CARMINA CARDOSO

AGENTE OFICIAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E ADVOGADA

1. Após quase cinco décadas de vigência do Código de Propriedade Industrial de 1940, reconhecendo a importância da Propriedade Industrial como um instrumento estratégico competitivo cujo desenvolvimento e protecção pode impulsionar o crescimento e desenvolvimento económico, tecnológico e científico, a Assembleia Nacional conferiu ao Governo, pela Lei 8/VII/2007, de 26 de Março, «autorização para estabelecer o regime jurídico aplicável à promoção e protecção dos direitos da propriedade industrial, bem como os respectivos regulamentos, de reforço do quadro sancionatório e o estabelecimento das respectivas taxas devidas pelos diversos serviços prestados no âmbito da propriedade industrial» (art. 1.º). Ao abrigo da referida autorização legislativa, foi publicado o Decreto-legislativo n.º 4/2007, de 20 de Agosto, que aprovou o Código da Propriedade Industrial, em vigor desde 21 de Agosto de 2007.

Nos termos do art. 2.º daquela Lei, a autorização legislativa compreendia o poder de: (i) definir os objectivos da legislação e a regulamentação dos distintos aspectos ligados à protecção da PI, de forma a garantir a segurança, a independência e a inviolabilidade dos direitos relativos à mesma [al. a)]; (ii) determinar o seu âmbito pessoal de aplicação, sem dependência de condição de domicílio ou estabelecimento (nos termos da Convenção de Paris ou da Organização Mundial do Comércio) [al. e)]; (iii) definir os respectivos regime, princípios e regras [al. c)], bem como o seu âmbito de aplicação [al. d)] e a sua função [alínea f)], a garantia dos direitos de propriedade industrial [alínea g)] e o estabelecimento dos efeitos dos direitos conferidos [al. h)]; (iv) definir o regime de protecção provisória [al. i)], os mecanismos de prova [alínea j)] e do restabelecimento dos direitos [alínea k)]; (v) definir medidas e comportamentos a adoptar por empresas ou titulares de direitos de PI [al. p)]; (vi) estabelecer a autonomia efectiva das funções do organismo responsável pelas matérias relativas à PI [al. b)], no qual se devem concentrar a gestão, regulamentação, supervisão, representação e fiscalização de todas as questões a ela respeitantes [al. r)]; (vii) determinar os princípios a que deve obedecer o estabelecimento das taxas devidas pelos serviços prestados [al. l)], bem como os critérios da fixação de taxas de serviço, com base na aplicação de uma tabela previamente aprovada pelas autoridades competentes [al. s)]. A autorização legis-

lativa atribuía ainda ao Governo o poder de estabelecer o regime sancionatório e os mecanismos de tutela [al. m)], definindo os tipos de crimes resultantes de violação da PI e respectivas penas (não podendo o limite máximo exceder os 3 anos de prisão e multa correspondente), os ilícitos contra-ordenacionais e respectivas sanções [al. n)], os limites máximos das coimas aplicáveis [al. q)] e as sanções pecuniárias compulsórias aplicáveis em caso de violação da lei e/ou incumprimento de decisões da autoridade administrativa competente [al. o)].

2. O Código da Propriedade Industrial (CPI) de Cabo Verde versa sobre todas as questões compreendidas na autorização legislativa, estabelecendo de forma desenvolvida o regime da PI nas diversas vertentes e, em especial, dos direitos privativos (entre os quais figuram as patentes de invenção, os modelos de utilidade, as topografias de produtos semicondutores, as marcas de fábrica, de comércio ou de serviços, os desenhos e modelos industriais, os nomes e insígnias de estabelecimento, os logótipos, as denominações de origem e indicações geográficas e as recompensas). Procedemos em seguida a uma breve resenha das disposições gerais do Código, deixando para outra ocasião uma análise mais minuciosa do diploma.

3. O âmbito da PI compreende «a indústria, o comércio e os serviços, bem como os produtos naturais ou fabricados» (art. 2.º), determinando-se (no art. 4.º) que esta tem como «função social garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza». Esses direitos privativos são conferidos «a todas as pessoas, singulares ou colectivas, cabo-verdianas ou estrangeiras, nacionais de Estados-membros das Organizações Internacionais para a PI das quais Cabo Verde seja parte, sem dependência de condição de domicílio ou estabelecimento, salvo disposições especiais sobre competência e processo» (art. 3.º, n.º 1), sendo equiparados a nacionais dos países-membros das Organizações Internacionais das quais Cabo Verde seja parte todos os que aí tenham domicílio efectivo (art. 3.º, n.º 2), e sendo aplicável aos demais o regime de reciprocidade constitucionalmente estabelecido (cfr. o art. 11.º e o art. 25.º da Constituição da República de Cabo Verde) (art. 3.º, n.º 3).

Tendo a PI como função garantir a lealdade da concorrência, o CPI garante aos titulares de direitos o direito de se oporem à concorrência desleal (art. 7.º, n.º 1), que define como (art. 7.º, n.º 2) «qualquer acto de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial». O conceito compreende especialmente: os actos susceptíveis de estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a actividade de um concorrente [al. a)]; as falsas afirmações passíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a actividade de um concorrente [alínea b)]; e as indicações ou afirmações susceptíveis de «induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabrico, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias» [alínea c)]. Todos os actos de concorrência desleal constituem ilícito contra-ordenacional (artigo 270.º, n.º 1), punível com coima (art. 273.º), entre 50 000\$00 e 500 000\$00 para as pessoas singulares e 250 000\$00 e 3 000 000\$00 para as pessoas colectivas, a que acrescem sanções acessórias (art. 274.º).

No entendimento do legislador, os direitos de PI são equiparados a qualquer direito de propriedade e estão constitucionalmente protegidos ao abrigo do disposto no art. 69.º da Constituição, que consagra, para todos, «o direito à propriedade privada e à sua transmissão em vida ou por morte». Neste sentido, estabelece o CPI que, além do que nele se dispõe, a PI «goza das garantias estabelecidas na lei para a propriedade em geral, e, das previstas nas Convenções Internacionais, de que Cabo Verde seja parte» (art. 5.º, n.º 1), e, ainda, na demais legislação especial aplicável, estando sujeitos a penhora e arresto, podendo também ser dados em penhor os «direitos emergentes de patentes e de modelos de utilidade, bem como de registos de topografias de produtos semicondutores, de desenhos ou modelos industriais e de marcas e outros sinais distintivos do comércio» (art. 5.º, n.º 2).

A concessão de direitos de PI ao abrigo do CPI abrange o território nacional de Cabo Verde (art. 6.º, n.º 1) e depende de registo prévio, o qual, no caso das recompensas, «garante a veracidade e autenticidade dos títulos da sua concessão e assegura aos titulares o seu uso exclusivo, por tempo indefinido» (art. 6.º, n.º 3) e, em geral, «constitui mera presunção jurídica do preenchimento dos requisitos da sua concessão» (art. 6.º, n.º 2). O registo de sinais distintivos de comércio, isto é, «de marcas, de nomes e de insígnias de estabelecimento, de logótipos, de denominações de origem e de indicações geográficas constitui um direito ao uso exclusivo dos mesmos pelo respectivo titular» e fundamento de recusa de registos posteriores de outros sinais com eles confundíveis pelos serviços competentes (art. 6.º, n.º 4). Os titulares dos direitos registados previamente podem ainda requerer a anulação de registos de sinais confundíveis com aqueles de que são titulares, no prazo de dez anos a contar da «data da prática do acto anulável ou a contar da publicação no Boletim Oficial, da constituição ou de alteração da denominação social ou firma da pessoa colectiva» (art. 6.º, n.º 6).

O registo é, como se observou, condição da concessão dos direitos. Não obstante, a lei confere ao requerente de um registo, de um pedido de patente ou de modelo de utilidade uma protecção provisória, idêntica à atribuída pela

concessão do direito, que opera a partir da data da publicação do pedido ou registo (art. 8.º, n.º 1). Essa protecção é oponível ainda antes da publicação aos terceiros que hajam sido notificados do registo ou da apresentação do pedido e recebido os elementos pertinentes constantes do processo (art. 8.º, n.º 2). No que tange às pertinentes sentenças judiciais, elas «devem ser sustentadas até a concessão ou recusa definitiva da patente, do modelo de utilidade ou do registo» (art. 8.º, n.º 3).

O legislador reconhece a possibilidade de restabelecimento nos direitos a todos os requerentes ou titulares que, por razões alheias à sua vontade, se vejam impedidos de praticar nos prazos legalmente estabelecidos actos cuja inobservância põe em causa a sua concessão ou a sua validade (art. 10.º, n.º 1). O restabelecimento nos direitos depende de requerimento devidamente fundamentado, apresentado pelo requerente ou titular, desde que o requeiram no prazo máximo de um ano a contar do termo do prazo para a prática do acto omitido e de dois meses a contar do termo do facto imeditivo, mediante o pagamento de uma taxa de restabelecimento de direitos (art. 10.º, n.º 2). Esta possibilidade está vedada (art. 10.º, n.º 4) nos processos de comprovação do direito de prioridade (art. 231.º) e nos prazos de reclamação e contestação (art. 231.º) caso esteja pendente um processo de declaração de caducidade relativo ao direito de PI em causa.

Apesar de prever a possibilidade de restabelecimento nos direitos, a lei determina que quem for reestabelecido nos seus direitos não pode invocá-los contra «terceiro que, de boa-fé, durante o período compreendido entre a perda dos direitos conferidos e a publicação da menção do restabelecimento desses direitos, tenha iniciado a exploração ou a comercialização do objecto do direito ou feito preparativos efectivos e sérios para a sua exploração e comercialização» (art. 10.º, n.º 5). O terceiro de boa-fé pode igualmente insurgir-se contra o restabelecimento no direito do pedido de registo ou registos deduzindo oposição, desde que o faça no prazo de dois meses a contar da publicação da decisão do restabelecimento dos direitos (art. 10.º, n.º 6).

A tutela dos direitos de PI é concedida a quem seja titular e faça prova dessa titularidade. Esta prova faz-se mediante títulos (art. 9.º, n.º 1), os quais devem indicar os elementos necessários à perfeita identificação do direito em causa (art. 9.º, n.º 2). Valem como títulos os certificados de direitos de PI emitidos por Organizações Internacionais para produzir efeitos em Cabo Verde (art. 9.º, n.º 2 e n.º 5 al. b)) e os certificados de conteúdo análogo ao do respectivo título emitidos pelas entidades competentes (art. 9.º, n.º 3). Do mesmo modo, a prova do pedido de registo faz-se mediante certificado dos pedidos, emitido pelos serviços a requerimento do requerente ou titular.

4. Com a aprovação do CPI tornou-se imperativo criar um organismo autónomo, com competência, capacidade técnica e financeira para lidar com as matérias relativas à PI, compreendendo os actos de concessão e as actividades de gestão, regulamentação, supervisão, representação e fiscalização. Daí a criação em 2010 do Instituto de Propriedade Industrial de Cabo Verde (IPICV), sob a superintendência



dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da Indústria e da Cultura, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/2010, de 24 de Maio, instituindo-se para o efeito uma Comissão Instaladora.

No âmbito da Agenda da Reforma do Estado e da Administração Pública foi decidida, em Agosto último, a fusão entre o Instituto de Gestão da Qualidade e o IPICV, visando a partilha de recursos, a melhoria de índices de tecnicidade dos meios humanos, a redução de custos e a eficiência dos serviços. A fusão operou-se pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 60/2014, de 12 de Agosto, dando origem ao novo Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Industrial (IGQPI), que abarca a competência dos dois organismos agora extintos. A Resolução 60/2014 foi alterada e republicada pela Resolução 76/2014, de 19 de Setembro.

## *Carta de Macau: Vida em Macau para além do jogo; os eventos do IEEM*

**GONÇALO CABRAL**  
CONSULTOR JURÍDICO

Macau é, para muitos, um local exclusivamente associado à indústria do jogo, na qual a cidade detém actualmente o título incontestado de maior mercado mundial. Todavia, há vida em Macau para além dos casinos, nomeadamente na área da propriedade intelectual.

Quando, no já remoto Verão de 1999, poucos meses antes da transferência da administração de Macau para a República Popular da China, de passagem por Maastricht, lancei ao professor Anselm Kamperman Sanders o desafio de organizar em Macau um seminário sobre propriedade intelectual, notei algum cepticismo no meu interlocutor. Onde ficava exactamente Macau?

O convite foi, ainda assim, aceite. Nem Kamperman Sanders nem eu poderíamos então ter adivinhado que o seminário se viria a tornar num evento anual ao longo dos últimos quinze anos, atraindo um grupo de fiéis seguidores, e seria o embrião de outros eventos e de várias publicações.

Em Macau, a ideia de organizar um seminário sobre propriedade intelectual foi acolhida imediatamente e de braços abertos pelo Instituto de Estudos Europeus (IEEM), então presidido por Maria do Céu Esteves, que disponibilizou sem hesitações todo o suporte financeiro e logístico necessário. O IEEM, entidade sem fins lucrativos, tinha sido fundado cerca de quatro anos antes, resultante de uma associação entre o Governo do então Território de Macau, a Fundação Macau, o Instituto para a Promoção do Comércio e do Investimento, a Autoridade Monetária e Cambial e a Universidade local. O seu actual presidente, José Luís de Sales Marques, viria a mostrar-se igualmente entusiástico e decisivo no apoio à iniciativa e à expansão dos seus horizontes.

E foi assim que, nos dias 5 e 6 de Junho de 2000, um pequeno grupo de oradores – vindos da Alemanha, Austrália, China, Holanda, Hong Kong, Índia, Portugal e Reino Unido – se reuniu pela primeira vez numa sala do Centro Cultural para discutir o tema “Intellectual Property in the Digital Age: Commodification, Infonomics and Electronic Commerce” (os eventos do IEEM são, em regra, conduzidos em língua inglesa). Entre esses oradores estava Christopher Heath, na altura investigador no Instituto Max Planck especializado em jurisdições asiáticas, que se associaria rapidamente à equipa inicial e desempenharia um papel central nos eventos seguintes. Presentes também, anonimamente,

entre a assistência, estavam duas pessoas vindas de Hong Kong que viriam a criar uma ligação duradoura ao IEEM: o advogado Henry Wheare, da sociedade Hogan Lovells, e o então subdirector do Departamento de Propriedade Intelectual (DPI), Peter Cheung Kam-Fai.

A experiência do ano 2000 correu tão bem que logo se decidiu organizar um novo seminário no ano seguinte (o tópico escolhido viria a ser “Accumulation and Enforcement of Intellectual Property Rights”). Desde então, o seminário do IEEM sobre propriedade intelectual tem tido presença habitual no calendário de Macau e tem trazido à cidade especialistas dos cinco continentes. Mas o Instituto de Estudos Europeus não ficou por aqui.

Em 2004, teve início um curso de Verão anual, em regime intensivo (the IEEM IP School), com duração de uma semana, dedicado ao direito internacional da propriedade intelectual. O curso coloca especial ênfase na discussão de casos práticos, através de simulações de julgamentos em que todos os alunos têm obrigatoriamente de participar, alternadamente, como autores, réus ou membros do júri. Os participantes têm sido maioritariamente europeus e asiáticos, mas nos últimos anos tem-se verificado um interesse crescente da parte de alunos brasileiros. Em cada ano o IEEM aceita um máximo de 30 inscrições e, mais do que as aulas e debates sobre propriedade intelectual, tenta proporcionar, especialmente àqueles que aqui vêm pela primeira vez, uma experiência cultural e lúdica. No final de uma semana intensiva e cansativa, por exemplo, os alunos têm tido a oportunidade de gozar um dia de descontração nas águas de Hong Kong, a bordo do junco da sociedade Hogan Lovells.

A partir de 2011, o IEEM passou também a organizar na cidade vizinha um seminário de um dia com o objectivo de dar a conhecer e discutir os principais desenvolvimentos legislativos e jurisprudenciais ocorridos no Direito Comparado ao longo do ano anterior (the Professional IP Update). A sessão tem sido organizada em colaboração com o Departamento de Propriedade Intelectual de Hong Kong, o qual, como vimos, manifestou desde a primeira hora o maior interesse nas actividades do IEEM. Ada Leung Ka-Lai, sucessora de Peter Cheung na direcção do DPI, tem dado continuidade a esse apoio.

Em 2015 o IEEM prepara-se para inovar novamente, levando a cabo um curso intensivo para magistrados de países

de língua portuguesa, organizado juntamente com a Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (Brasil). O objectivo é fazer algo idêntico à IP School na língua de Camões. Aliás, já em 2011 o Instituto serviu de anfitrião ao III Seminário Internacional sobre Propriedade Intelectual nos Países de Língua Portuguesa, uma iniciativa que envolveu o Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (Brasil).

Além disso, e para que fique algum registo do trabalho feito, os melhores artigos apresentados nos seminários do IEEM têm sido publicados em livro, pela Wolters Kluwer ou pela Hart Publishing, com edição de Anselm Kamperman Sanders e Christopher Heath (este último actualmente membro dos órgãos de recurso do Instituto Europeu de Patentes). Sete volumes viram já a luz do dia, podendo a respectiva lista ser consultada na página do IEEM na Internet ([www.ieem.org.mo](http://www.ieem.org.mo)).

Como chegámos até aqui? Nada teria sido possível, certamente, sem o suporte do IEEM e da Universidade de Maastricht. No entanto, outros ingredientes têm sido fundamentais para o sucesso da fórmula. De entre eles, merecem destaque os seguintes: o trabalho de uma pequena equipa coesa, genuinamente interessada nas questões contemporâneas da propriedade intelectual e disposta a analisá-las de uma forma crítica e independente; a procura de um ensino simultaneamente acessível e rigoroso do ponto de vista científico; a informalidade do ambiente nos cursos e seminários; e, finalmente, a hospitalidade concedida aos participantes.

Macau, 16 de Fevereiro de 2015

Nota do autor: o presente artigo foi redigido sem consideração pelas regras do Acordo Ortográfico.



## Carta de Moçambique: Os modelos de utilidade como alternativa ao regime das patentes no contexto moçambicano

TÉLIO MURRURE  
ADVOGADO

Do ponto de vista histórico, os Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) começam a ganhar alguma relevância no ordenamento jurídico moçambicano após as primeiras eleições democráticas que tiveram lugar em 1994. O governo eleito nessa altura apontou o sistema da Propriedade Intelectual (PI) como sendo a alavanca para o desenvolvimento socioeconómico do país<sup>1</sup>. Nesta sequência, várias acções têm sido levadas a cabo pelo Estado moçambicano no sentido de fazer da PI uma verdadeira ferramenta de desenvolvimento acessível a todo o cidadão.

O sistema moçambicano da PI obedece a clássica perspectiva dicotómica dos DPI (Direitos de Autor por um lado e Direitos da Propriedade Industrial por outro). Mas o presente artigo versa sobre os Direitos da Propriedade Industrial, especificamente no que tange as criações de aplicação industrial (patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais).

Desde logo, importa referir que em Moçambique os Direitos da Propriedade Industrial são administrados pelo Instituto da Propriedade Industrial (IPI)<sup>2</sup> e o instrumento legal que disciplina tais direitos é o Código da Propriedade Industrial (CPI)<sup>3</sup> sem prejuízo dos diplomas internacionais a que Moçambique está vinculado.

No âmbito das criações de aplicação industrial avulta a questão das patentes por constituírem um dos monopólios mais significativos e extensivos do ponto de vista de vantagens que a lei concede aos titulares, pelo que, a sua concessão clama pela observância de uma série de requisitos.

As patentes por conferirem vantagens bastante significativas ao titular – 20 anos de protecção nos termos do artigo 66 do CPI e direitos exclusivos de exploração, concessão, licenciamento e oposição a terceiros de acordo com o disposto no número 1 do artigo 67 do CPI, o IPI só as confere quando comprovada a observância escrupulosa e cumulativa de 3 (três) elementos apontados como requisitos de patenteabilidade no artigo 24 do CPI, designadamente, novidade, actividade inventiva e aplicabilidade industrial.

A questão desafiadora para o contexto moçambicano é a de saber se o contexto local é ou não propício para se apostar em patentes e por via delas alcançar-se o tão almejado desenvolvimento, que aliás é um dos fins do sistema da PI, e o Estado moçambicano, por sinal, também apregoa?

A resposta imediatamente sugerida à questão poderia ser sim. No entanto, a avaliar pelo contexto moçambicano, os requisitos exigidos pelo CPI afiguram-se pouco alcançáveis para os produtores locais dada a sua relativa fragilidade técnica e financeira. Esta convicção é asseverada pelos mais recentes dados publicados pelo IPI dando conta de que de 1999 até Junho de 2013 o país concedeu um total de 280 patentes, sendo certo que a esmagadora maioria destas são referentes ao *Patent Cooperation Treaty* (PCT) e não patentes conferidas a moçambicanos<sup>4</sup>.

1. WEKUNDAH, Joseph M., *A study on Intellectual Property Environment in Eight Countries, Swaziland, Lesotho, Mozambique, Malawi, Tanzania, Uganda, Kenya and Ethiopia*, African Technology Policy Studies Network, Working Paper Series n.º 66, p. 52.

2. Esta instituição foi instituída através do Decreto n.º 50/2003, de 24 de Dezembro (Publicado no BR I Série – n.º 52, de 24 de Dezembro de 2003).

3. Aprovado pelo Decreto n.º 4/2006, de 12 de Abril (Publicado no BR I Série – n.º 15, de Abril de 2006). Este revoga o Decreto n.º 18/99, de 4 de Maio.

4. CUMBI, Honório, *Propriedade Industrial em Moçambique: Breve historial e evolução institucional*. Maputo, 2014, p. 17.

A fraca atribuição de patentes em Moçambique denuncia uma ostensiva dificuldade de os criadores locais conceberem uma invenção que reúna os 3 (três) requisitos e seja capaz de sobreviver ao exame formal e substantivo<sup>5</sup> a que a patente é submetida. No entanto, esta dificuldade de obter patentes não pode significar a não criatividade por parte dos moçambicanos pois um dos requisitos que tem sido de difícil observância é a novidade (que é exigível a nível mundial).

Fora a novidade, a actividade inventiva e a aplicabilidade industrial têm estado ao alcance dos produtores locais mas porque os requisitos para a patenteabilidade são cumulativos, a inexistência da novidade tem aniquilado a possibilidade de se conceder a patente.

Todavia, o artigo 65 do CPI chama a atenção a um aspecto interessante que pode servir de alternativa às barreiras impostas pela rigidez da patenteabilidade. Nos termos desta disposição, uma invenção que não preencha os requisitos da patente, no lugar de ser aniquilada, pode gozar de protecção no âmbito do regime dos modelos de utilidade.

Os modelos de utilidade acham-se previstos no artigo 89 do CPI e os requisitos para a sua concessão são a novidade (somente a nível de Moçambique), actividade inventiva (em escala reduzida comparativamente a patente) e a aplicabilidade industrial. No entanto, o CPI não é suficientemente claro na explicitação da novidade exigida no âmbito dos modelos de utilidade, visto que esta deve ser interpretada de forma diversa. Dito doutro modo, enquanto na patente a novidade significa a inexistência do estado da técnica a nível mundial (e faz-se um exame exaustivo para o efeito), nos modelos de utilidade a invenção só deve ser nova a nível do território moçambicano, o que amplia sobremaneira as possibilidades de pequenos produtores poderem criar.

Importa ainda referir que a actividade inventiva no âmbito dos modelos de utilidade traduz-se em qualquer melhoria funcional no uso ou fabricação de um objecto, tal como estabelece o artigo 90 do CPI. Ademais, o processo de aquisição da protecção por via do modelo de utilidade é mais célere e simplificado comparativamente ao processo de aquisição de uma patente, de acordo com o disposto no artigo 92 do CPI. Estas vantagens são significativas, com excepção da duração que é de 15 (quinze) anos, menos 5 (cinco) que as patentes.

## Conclusão

Os modelos de utilidade por gozarem de um regime menos rígido no ordenamento jurídico moçambicano estão ao alcance das pequenas e médias empresas que abundam e suportam o mercado moçambicano. Assim urge que sejam levadas a cabo acções no sentido de divulgar e incentivar todos os criadores formais a apostarem nos modelos de utilidade.

O sentido e alcance dos modelos de utilidade é fazer com que a rigidez do regime das patentes não desincentive os criadores de pequena escala do ponto de vista de possibilidade de lançar mão aos DPI tendo em atenção as suas capacidades técnicas e financeiras.

5. Moçambique ainda não tem condições de fazer um exame substantivo de patentes. Assim, o IPI efectua somente o exame formal e em seguida remete o *dossier* a ARIPO para efeitos de exame substantivo.

## Assinado o Protocolo entre os Hotéis e a GEDIPE/GDA:

### O fim de um contencioso com alguns anos

ANA TERESA SERAFINO  
ADVOGADA

No dia 20 de Janeiro de 2015, foi assinado um protocolo relativo ao pagamento dos direitos conexos decorrente da comunicação pública de videogramas, entre a Confederação do Turismo de Portugal (CTP), a Associação para a Gestão de Direitos de Autor, Produtores e Editores (GEDIPE), e a Cooperativa de Gestão de Direitos dos Artistas, Intérpretes ou Executantes (GDA).

Em causa está a execução de videogramas através de aparelhos de televisão existentes nos quartos de um hotel nos quartos e nas áreas comuns das unidades hoteleiras (e.g., recepções, restaurantes, bares, salas de reuniões, ginásios, piscinas, jardins).

Na medida em essa execução consubstancia a comunicação ao público de videogramas, a instalação dos referidos aparelhos implica o pagamento da remuneração equitativa aos titulares de direitos conexos<sup>1</sup>.

No entanto, este entendimento não era aceite pacificamente pelas unidades hoteleiras.

#### Antecedentes

Até à assinatura deste protocolo, proliferaram os litígios judiciais relacionados com o pagamento da remuneração devida por direitos conexos, opondo a GEDIPE e a GDA a variados estabelecimentos de hotelaria.

Assim, durante vários anos, as unidades hoteleiras defenderam a tese de que não deviam proceder ao pagamento das remunerações equitativas dos direitos conexos, relativas à execução de videogramas das televisões colocadas nos seus estabelecimentos.

Numa primeira fase, as unidades hoteleiras apontavam a falta de legitimidade da GEDIPE/GDA para licenciar os direitos e cobrar as tarifas, visto que estas não representavam a totalidade dos titulares do direito à remuneração equitativa por direitos conexos.

Porém, a legitimidade da GEDIPE/GDA para o licenciamento e cobrança foi confirmada por várias decisões judiciais. Os tribunais entenderam que o universo de representados pela GEDIPE e pela GDA era suficiente expressivo para fundar a legitimidade das mesmas<sup>2</sup>.

Os representantes dos estabelecimentos hoteleiros passaram assim a contestar principalmente o elevado valor das ta-

rifas cobradas, que consideravam injustas, irrazoáveis e desproporcionadas<sup>3</sup> face à obrigação de remuneração equitativa dos titulares dos direitos conexos, estabelecida no Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos.

Em certos casos, as unidades hoteleiras defenderam ainda que a execução de videogramas através de televisões instaladas nos quartos de hotel não preenchia o conceito de comunicação ao público, já que as unidades de alojamento configuram espaços privados<sup>4</sup>.

Apoiadas nestes argumentos, algumas unidades hoteleiras evitaram sistematicamente o pagamento da remuneração equitativa devida aos titulares de direitos conexos.

Esta relutância em pagar resultou na multiplicação de procedimentos cautelares<sup>5</sup>, propostos pela GEDIPE/GDA, contra estabelecimentos que instalavam televisores nas unidades de alojamento, através dos quais eram os videogramas executados sem o devido licenciamento.

Não obstante a argumentação dos estabelecimentos hoteleiros, na esmagadora maioria dos casos, os tribunais acederam às pretensões da GEDIPE e da GDA, pugnando pela obrigatoriedade do pagamento das referidas tarifas a título de remuneração equitativa dos direitos conexos, aquando da

1. Neste sentido, entre vários, o Processo n.º 250/12.7YHLSB-1, Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 23-04-2013: "A execução pública de videogramas editados comercialmente, além de carecer de autorização dos respectivos produtores, confere a estes e aos artistas, intérpretes ou executantes, o direito a receber uma remuneração equitativa"

2. V., por exemplo, o Processo n.º 97/13.3YHLSB-A.L1-6, Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 16-05-2013;

3. Recorde-se que, em Abril do ano passado, a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) chegou até a apresentar à Autoridade da Concorrência uma queixa contra a GEDIPE, por abuso de posição dominante, queixa essa que não teve procedência.

4. V., entre outros, o Processo n.º 7/13.8YHLSB-A.L1-8, Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 02-05-2013

5. Terão sido propostas acções com este fundamento contra aproximadamente 180 unidades hoteleiras.



utilização de aparelhos televisivos nos quartos e nos espaços comuns dos hotéis<sup>6</sup>.

Assim, após várias tentativas de negociação frustradas, e cerca de quatro anos de intensa discussão em tribunal, foi finalmente possível a celebração de um Protocolo para o pagamento das tarifas devidas em sede de remuneração dos direitos conexos, assinado entre a GEDIPE/GDA, a CTP e diversas associações representativas das empresas do sector<sup>7</sup> (empresas essas que, caso adiram a título individual, passarão a beneficiar das condições de pagamento mais favoráveis aí previstas).

## O Protocolo

Este Protocolo representa uma pacificação das relações entre as unidades hoteleiras e GEDIPE/GDA.

O objectivo fundamental foi encontrar uma solução de compromisso, que permitisse alcançar o objectivo comum a ambas as partes: o fim do recurso ao contencioso.

Como, na esmagadora maioria dos casos, as unidades hoteleiras acabaram condenadas a pagar as tarifas devidas à GEDIPE/GDA, um acordo teria sempre que implicar o pagamento da remuneração equitativa.

No entanto, para tornar possível o Protocolo, a GEDIPE/GDA consentiu em estabelecer um conjunto de condições que tornassem o pagamento das remunerações menos gravoso para as unidades hoteleiras, diminuindo as taxas, e estabelecendo critérios mais favoráveis, e consagrando descontos em função das especiais particulares dos estabelecimentos.

Vejam-se agora as principais características do acordo celebrado.

### i. Incidência e método de cálculo do valor a pagar

O pagamento da remuneração dos direitos conexos será devido, tanto relativamente aos aparelhos de televisão instalados nas unidades de alojamento da unidade hoteleira (e.g., quartos, apartamentos), como aos aparelhos colocados nas zonas comuns das unidades hoteleiras.

O valor das tarifas a pagar, relativos às televisões colocadas nas unidades de alojamento, é calculado com base na taxa de ocupação efectiva dos quartos, relativamente ao período para o qual pretende o licenciamento.

A comunicação à GEDIPE/GDA da taxa de ocupação efectiva é da responsabilidade das unidades hoteleiras, podendo-lhes ser pedida a comunicação que é enviada mensalmente ao Instituto Nacional de Estatística com esses dados;

Se as unidades hoteleiras não fornecerem os dados referidos, o cálculo do valor a pagar será efectuado com base numa taxa de ocupação de 100%.

O valor da tarifa a pagar, referente aos aparelhos de televisão colocados em espaços comuns da unidade hoteleira, considera-se incluído no montante cobrado relativamente aos aparelhos colocados nas unidades de alojamento;

No ano de abertura da unidade hoteleira, esta apenas terá de pagar um montante proporcional aos meses de funcionamento, para os quais requerer o licenciamento;

Igual regra se aplica às unidades hoteleiras de funcionamento sazonal (e.g., localizadas em termas ou praias);

### ii. Descontos e benefícios relativos ao pagamento das tarifas

Os signatários e aderentes a este protocolo beneficiam, entre outras vantagens, de um conjunto de descontos e condições especiais no pagamento das tarifas de licenciamento dos direitos conexos.

Assim, ao aderirem a este acordo, as unidades hoteleiras são sujeitas a um tarifário especial, constante de tabela específica, que resulta num desconto de 17,5% relativamente à tabela geral em vigor.

Adicionalmente, são ainda concedidos outros descontos (cumulativos), em função da insularidade, da dimensão da unidade hoteleira ou da antecipação do pagamento:

– As unidades hoteleiras da Região Autónoma dos Açores beneficiam de um desconto de 10% sobre o preço de tabela, ao passo que as da Região Autónoma da Madeira gozam de um desconto de 5%;

– As sociedades ou grupos empresariais que explorem mais de 450 unidades de alojamento beneficiam de um desconto de 5% sobre as tarifas vigentes;

– A opção pelo pagamento anual confere ainda um desconto de 5% sobre a tabela, posto que a totalidade do pagamento seja liquidada até 31 de Janeiro do ano a que respeita; para o cálculo deste pagamento, considera-se a taxa de ocupação média da unidade hoteleira no ano anterior. Em Janeiro do ano seguinte, procede-se ao acerto, face à taxa de ocupação efectivamente verificada nesse ano.

As unidades hoteleiras que pretendam aderir ao acordo gozam de isenção total do pagamento dos valores referentes ao segundo semestre de 2010, e aos anos de 2011 e 2012.

No entanto, para adesão ao protocolo, as unidades hoteleiras estão obrigadas a liquidar os valores relativos aos anos de 2013 e 2014 (calculados segundo a nova tabela negociada), que devem ser pagos em quatro prestações trimestrais, iguais e sucessivas, com início no mês de adesão.

### iii. Normas transitórias

As entidades contra as quais a GEDIPE/GDA tenham processos judiciais em curso, podem igualmente beneficiar das condições negociadas neste acordo, posto que a ele tenham aderido até 31 de Janeiro de 2015.

Nesse caso, a GEDIPE/GDA comprometeu-se a desistir das acções judiciais propostas, nos cinco dias posteriores ao licenciamento dos direitos conexos, nos termos do Protocolo, sendo as custas em dívida repartidas em partes iguais pelas partes.

Finalmente, todas as unidades hoteleiras que já se encontrassem anteriormente licenciadas pela GEDIPE/GDA,

6. Por exemplo, o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 27-11-2014, parágrafos 21 e 22.

7. São elas: a Associação Empresarial de Ourém/Fátima (ACISO), a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT).

e que tenham aderido ao acordo até 31 de Janeiro de 2015, beneficiaram de um crédito no valor da diferença entre o que pagaram relativamente aos anos de 2013 e 2014 e o que pagariam à luz da nova tabela negociada. Esse valor será deduzido nas facturas a emitir pela GEDIPE/GDA, relativas a futuros pagamentos.

---

## Conclusão – o Futuro

A assinatura deste Protocolo em Janeiro, entre a GEDIPE/GDA, e as principais associações do sector hoteleiro, foi um instrumento determinante na pacificação das relações entre ambas, até então conturbadas.

Ao que foi possível apurar, apesar de ter sido assinado há pouco, o Protocolo já regista uma adesão muito elevada por parte das unidades hoteleiras.

Sinal de sucesso é também o facto de o protocolo ter sido muito bem acolhido pelas unidades hoteleiras contra as quais corriam acções judiciais: a grande maioria delas aderiu ao Protocolo, aproveitando as condições favoráveis estabelecidas nas normas transitórias para pôr fim aos litígios.

Tal resultou, logicamente, numa redução muito significativa da litispendência, permitindo afirmar que um dos principais objectivos do acordo foi alcançado.

Naturalmente, este acordo implicou cedências de ambas as partes: se, por um lado, a GEDIPE/GDA aceitou reduzir as tarifas a aplicar na cobrança de direitos conexos às unidades hoteleiras, estas últimas comprometeram-se a realizar os pagamentos nas condições negociadas.

Porém, ao estabelecer condições mais favoráveis para o pagamento das quantias cobradas a título de remuneração equitativa dos direitos conexos, por parte das unidades hoteleiras, a GEDIPE/GDA consegue cobrar as tarifas devidas com maior facilidade e eficácia.

Desta forma, a assinatura deste protocolo não só possibilitou a composição de grande parte dos litígios pendentes, como faz adivinhar o desaparecimento, na prática, dos litígios relacionados com a oposição ao pagamento das tarifas para o licenciamento de direitos conexos, cobradas pela GEDIPE/GDA, relativamente aos aparelhos de televisão colocados nas unidades hoteleiras.

## *Novas normas de direito de autor*

MANUEL LOPES ROCHA

O pacote legislativo, da iniciativa do Governo, na área do Direito de Autor, de que demos notícia alargada, no nosso último número, passou já pela Assembleia da República. Assim, esta aprovou a Proposta de Lei n.º 247/XII/3.<sup>a</sup> (GOV), que transpõe a Directiva n.º 2012/28/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Outubro, relativa a determinadas utilizações permitidas de obras órfãs, e procede à décima alteração ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos; a Proposta de Lei n.º 245/XII/3.<sup>a</sup> (GOV), que regula as entidades de gestão colectiva de direito de autor e dos direitos conexos, inclusive quanto ao estabelecimento em território nacional e à livre prestação de serviços das entidades previamente estabelecidas noutro Estado-membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu; e a Proposta de Lei n.º 246/XII/3.<sup>a</sup> (GOV), procede à segunda alteração à Lei n.º 62/98, de 1 de Setembro, que regula o disposto no artigo 82.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, sobre a compensação equitativa relativa à cópia privada.

Como se sabe, o Presidente da República não promulgou esta última, ou seja, o diploma sobre compensação equitativa relativa à cópia privada, com os fundamentos que podem ser lidos no sítio da Presidência da República ([www.presidencia.pt](http://www.presidencia.pt)). Em 8 de Maio último a Assembleia da República voltou a aprovar este diploma.

Outra nota, de muito interesse, reside no facto de a primeira das propostas conter uma importante alteração do art. 178.º, n.º 4, do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, terminando com a gestão colectiva obrigatória do direito do artista, intérprete ou executante de colocação da sua prestação à disposição do público, também aprovada.

Voltaremos a este importante tema, com outra profundidade, no próximo número desta revista.



**AudioGest**

Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos



**CATÓLICA**  
**FACULDADE DE DIREITO**

ESCOLA DE LISBOA

**irpi**

INSTITUT DE RECHERCHE EN  
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

