

Propriedades intelectuais

DOCTRINA

★ *Tax Google v. Canon ABEB:*
uma reforma descentralizada
Rodrigo Romero Rodríguez-Cano

★ *Fair Use na União Europeia*
(ou as exceções do Copyright Woe)
Tim Renda

★ *A impressão 3D e os direitos*
de propriedade intelectual – 1/1 Peter
Gerdner Le Goff
Audé Vitéz-Albertini

CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

★ *Direito de autor*
António H. Gomes
Victor Castro Rosa

★ *Direito da propriedade industrial*
António Andrade
João Paulo Meloche

CARTAS DA LUSOFONIA

Carta de Cabo Verde
Germine Gomes

★ *Carta de Moçambique*
Gonçalo Cabral

★ *Carta de Macau*
Tito Almeida

ACTUALIDADE

★ *Atividade e Protocolo entre os Direitos*
e a GEIOPIC/CEIA

★ *Novas normas de direito de autor*

Fair Use na União Europeia (ou os estereótipos das Copyright Wars)¹

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 KARASZEWSKI¹

I. Introdução

A afirmação de que o direito de autor é palco de guerra consiste, hoje, num lugar-comum². As chamadas *Copyright Wars* são travadas em múltiplas arenas: tribunais, órgãos legislativos, faculdades de direito. Tem sido assim desde o nascimento do direito de autor³. 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. À 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 autor⁴, estes participantes acham-se balcanizados quanto às soluções legais ideais para atingir esse propósito⁵.

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 autores⁶. 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*”⁷ – o que ajuda a explicar a belicosidade do debate em torno deste tema⁸.

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 geral⁹.

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 menu¹⁰ 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”¹¹ previstas no artigo 5.º, a única de carácter obrigatório¹² é a que consta do seu n.º 1, referente aos actos de reprodução temporária.

À lista de exceções e limites exaustivamente tipificados¹³ acrescentou o legislador europeu uma regra limitativa dos mesmos: a regra dos três passos¹⁴. 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 Senftleben, *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, 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 anteriores¹⁵. 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 cumulativos¹⁶. Na versão europeia¹⁷, 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”¹⁸ – *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 restritiva¹⁹. 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 Hugenholtz, *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 Senfleben, *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 la 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 Berna (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 Senfleben, *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*), 1 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 Unidos²⁰ recortam negativamente os direitos de autor através de uma cláusula geral: o *fair use*²¹. Trata-se, em rigor, de uma “*affirmative defense*”²² 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 jurisprudencial²³, 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 utilização²⁴.

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 derivadas²⁵. Porém, esta abordagem “mercado-cêntrica”, como lhe chamou Neil Netanel²⁶, 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 utilização²⁷.

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 *defense* 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 “supersedes” 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 desvantagens²⁸ 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 limites²⁹.

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 previsibilidade³⁰. Os potenciais utilizadores de obras protegidas necessitam de um critério preciso com base no qual possam orientar o seu comportamento³¹. Um elenco fechado de excepções e limites claramente delineados 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 legislador³². 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*^{33/34}.

À 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 soberamente 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 Senftleben, *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 exceções 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 exceções e limites aos direitos de autor previstos na Directiva Sociedade de Informação³⁵. 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 exceções 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 digital³⁶, 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 flexível³⁷. 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 exceções 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 exceções 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”³⁸. De forma a “não privar a excepção [...] do seu efeito útil”³⁹, 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 causa⁴⁰.

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 protegidas⁴¹.

a) *Thumbnails*

Uma das decisões mais citadas⁴² 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*⁴³. 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 exceções e limites, Martin Senftleben, *The International Three-Step Test...*, *op. cit.*; conjugando esta abordagem com a transposição literal, por parte dos Estados-Membros, dos “protótipos” de exceções e limites previstos no artigo 5.º, P. Bernt Hugenholtz & Martin Senftleben, *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 Senftleben, *The International Three-Step Test...*, *op. cit.*, pp. 69 e ss; P. Bernt Hugenholtz & Martin Senftleben, *op. cit.* Entre nós, cf. Oliveira Ascensão, *op. cit.*, pp. 98-100.

37. Cf. Martin Senftleben, *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 Senftleben, *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 Typical 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 citada⁴⁴. 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 afirmativamente⁴⁵.

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 busca⁴⁶.

Também nos Estados Unidos a utilização não autorizada de *thumbnails* de imagens jusautorialmente 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*⁴⁷. 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”⁴⁸. 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 mesmo⁴⁹.

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”⁵⁰. 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”⁵¹. 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 determinante⁵².

b) Caching

O próprio Ninth Circuit, no caso *Perfect 10*, ressalta a “importância de analisar o *fair use* flexivelmente à luz das novas circunstâncias”⁵³. 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*)⁵⁴ constitui *fair use*: “não há qualquer intenção de cristalizar a regra [do *fair use*] na lei, especialmente num período de rápida mudança tecnológica”⁵⁵.

Semelhante alusão fez o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) no recente acórdão *Public Relations Consultants Association*⁵⁶. 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 F.3d 934 (9th Cir. 2002).

48. *Id.* (tradução nossa).

49. *Cf. id.*

50. *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 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 F.3d 1146 (9th Cir. 2007) (tradução nossa).

54. Cumpre 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”⁵⁸, 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”⁵⁹, 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 Google⁶⁰. 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*⁶¹.

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 disponibilização⁶².

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*)⁶³, naquele que foi um manifesto exercício de criatividade judicial⁶⁴. 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”⁶⁵, 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 limitado⁶⁶. 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”⁶⁷. 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*⁶⁸ 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*⁶⁹.

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 jusauteuramente 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 concreto⁷⁰.

Mais recentemente, no caso *Sony BMG v. Tenenbaum*, Nancy Gertner, então juíza do U.S. District Court for the District of Massachusetts⁷¹, 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 jurisprudenciais⁷².

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 ilícitas⁷³, 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 causa⁷⁴.

Entre nós, a maioria da doutrina parece defender a subsunção do *download* na excepção de cópia para uso privado e, consequentemente, a sua licitude⁷⁵. 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”⁷⁶, 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”⁷⁷.

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”⁷⁸, desde logo por se afigurar contrária às exigências da regra dos três passos⁷⁹. 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 lícito⁸⁰. 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. *BMG 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*, Gerechthshof’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 6135/11.7TDLB, 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.

d) Digitalização de obras protegidas

O TJUE voltou a revelar-se, recentemente, disposto a contornar a regra da interpretação restritiva das exceções 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 o 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 terminais⁸¹.

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”⁸². 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 apropriados⁸³. 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”⁸⁴.

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 colecções⁸⁵. Mas não parece fechá-la por completo. A cuidadosa inclusão da expressão “regra geral”⁸⁶ 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”⁸⁷.

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*⁸⁸. 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 digitalização⁸⁹. 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 compradores⁹⁰.

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 excepções 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 domínio⁹¹. 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 obras⁹²; 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*⁹³. 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 excepções 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”⁹⁴. 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 excepções 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 chegado⁹⁵.

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 insucesso⁹⁶ e até outras decisões legislativas⁹⁷.

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 Senfleben, *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://googlepoliceurope.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 blogs, *posts* e comentários em redes sociais ou fóruns de discussão, *wikis* e vídeos⁹⁸. A produção de UGC envolve, em muitos casos, a reprodução e adaptação de obras protegidas. Pense-se, por exemplo, nos *memes*⁹⁹ 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 originais¹⁰⁰.

Do lado de cá do Atlântico, no *internal draft* do *White Paper* da Comissão Europeia¹⁰¹, 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 UE¹⁰². A própria Comissão reconhece que a lista de excepções e limites é suficientemente flexível para abranger esta nova forma de utilização, enjeitando, por isso, a possibilidade de acrescentar ao catálogo uma excepção dedicada ao UGC¹⁰³. 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”¹⁰⁴.

b) *Text and data mining*

A posição (preliminar) da Comissão relativamente ao *text and data mining*¹⁰⁵ parece ser semelhante¹⁰⁶. 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 excepcional¹⁰⁷.

O processo de TDM envolve, numa ou em múltiplas fases, actos de reprodução de obras jusautoralmente 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 autor¹⁰⁸, 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 blogs 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 adotou 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.

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)¹⁰⁹. As principais dificuldades residem no conceito de “objectivo não comercial”¹¹⁰ 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 Directiva¹¹¹.

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 discricionária¹¹²; sejam inteiramente praticados no quadro do processo de TDM e necessários para que este funcione de forma correcta e eficaz¹¹³; 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 temporárias¹¹⁴. 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 1¹¹⁵.

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 transformativo¹¹⁶.

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 TDM¹¹⁷. 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 aceso 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 *Licences for Europe* – um fórum de *stakeholders* criada 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, *Licences 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 desastadas 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 passos¹¹⁸; a introdução de uma cláusula geral residual que autorize a aplicação analógica das exceções e limites tipificados¹¹⁹; a importação de uma cláusula de *fair use*¹²⁰. 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 limites¹²¹, 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. Revelando algum cepticismo 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.