

Propriedades intelectuais

ENTREVISTA

• Entrevista Juiz Desembargador
Eurico Reis
Miguel Cavaleiro

• O pensamento por detrás do caso
Cofemel: entrevista ao Dr. João
Miranda, advogado, membro do
Comité Editorial desta revista
Diego Antunes

DOCTRINA

• Fair use como "uso transformador":
a sua evolução e o seu futuro nos EUA
Marshall Leaffer

• A caminho de uma lei europeia
sobre direitos de propriedade literária
e artística?
Vivien Vent

CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

• Direito de Autor

• I. A. E., LP, contra P. E., S.A., R. E.,
Lda. e L. E., S.A. –
Proc. n.º 284/18.8YFJLSH – Acção
de Processo Cognitivo – 369840
– CONCLUSÃO – 18-06-2019 –
Tribunal da Propriedade Intelectual

• Nota
Vitor Palma Fidalgo

CARTAS DA LUSOFONIA

• Carta do Brasil
Breves notas sobre a Acção Directa
de Inconstitucionalidade 5529 Em
Andamento no Supremo Tribunal
Federal brasileiro
Anísio Maria Filho

Fair use como “uso transformador”: a sua evolução e o seu futuro nos EUA

MARSHALL LEAFFER

PROFESSOR MAURER SCHOOL OF LAW, INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON, EUA

O *fair use* ou a doutrina mais embaraçosa no Direito de autor...

O *fair use*¹ foi definido como “o privilégio de uma pessoa, que não o titular dos direitos de autor, de usar o conteúdo protegido de uma forma razoável, sem consentimento, não obstante o monopólio atribuído ao titular”². Este é, de longe, o meio de defesa mais utilizado contra uma pretensão baseada na violação de direito de autor nos Estados Unidos. Formulado na jurisprudência americana em meados do século XIX, o *fair use* não era formalmente reconhecido pela legislação sobre Direito de autor de 1976. Esta lei, porém, não define o conceito. Na Secção 107 relativa à codificação desta Lei, o Congresso incorporou, unicamente, um corpo inconsistente de jurisprudência arcaica³. A doutrina do *fair use* mantém, assim, o seu carácter de regra fundada na equidade. Neste contexto, esta pode ser aplicada quando o tribunal considera a pretensão baseada na violação de direitos de autor injusta, no sentido de que prejudica o “progresso da ciência e das artes”, conforme exigido pela Constituição dos EUA⁴. Com efeito, na medida em que a doutrina do *fair use* é uma exceção aos direitos de autor, esta permite que terceiros utilizem uma obra sem o consentimento do titular. Será esta circunstância que me irei referir neste artigo como a “defesa baseada no *fair use*”. É esta a razão pela qual uma definição precisa de tal conceito colocaria em causa a regra baseada na equidade e, em alguns casos, o objeto último de direito de autor. Como um tribunal já teve ocasião de afirmar, “[a] doutrina do *fair use*... permite aos tribunais evitar a aplicação rígida das normas sobre Direito de autor, em que estas, por vezes, sufocariam a própria criatividade que a lei sobre Direito de autor se destina a fomentar”⁵. O compromisso a favor de tal flexibilidade repousa sobre uma doutrina jurídica imprecisa, reputada como a mais problemática da lei norte-americana sobre Direito de autor.

Embora o artigo 107.º não forneça uma definição precisa da doutrina em causa, estabelece, porém, no seu preâmbulo, as situações típicas em que a defesa por *fair use* pode ser utilizada. Tal lista é seguida por quatro critérios que devem ser aplicados na totalidade, de forma a que se possa determinar o sucesso da exceção. A génese histórico-legislativa do artigo 107.º não indica qualquer intenção do Congresso de deixar imutável esta doutrina. Pelo contrário, é enfatizado o desejo de permitir a sua evolução contínua e de se adaptar às novas tecnologias e às mudanças culturais⁶.

Certo é que os Estados Unidos agem de forma diferente da maioria de outros países no que diz respeito às limitações

e exceções aos direitos de autor. Em outros lugares, particularmente em países de direito civil, a situação é bastante distinta, inexistindo um conceito como de *fair use*. O conceito americano de *fair use* permite um uso muito mais amplo da obra, daquele que é permitido nos países de direito civil. Este conceito é a base de uma doutrina dinâmica. Uma vez que os padrões de exploração e consumo das obras mudam, os tribunais podem adaptar a doutrina do *fair use* às novas circunstâncias, como tentaram fazer, particularmente, no que diz respeito a fotocopiadoras, videocassetes e *softwares*. Assim, a doutrina do *fair use* tem a capacidade de permanecer relevante, sem que seja necessário adotar nova legislação. Em sentido contrário, nos sistemas de direito civil é necessária a intervenção dos parlamentos de forma a adaptar a legislação aos novos desenvolvimentos⁷.

O objetivo deste artigo não é analisar a doutrina do *fair use* em todas as suas manifestações, mas sim focar a análise no denominado “uso transformador”, tal como adotada pelo Supremo Tribunal em *Campbell v. Acuff-Rose Music Inc.*⁸ Este aspeto da doutrina do *fair use* é definido como um uso que transformou o trabalho original e, ao fazê-lo, acrescentou-lhe valor ao criar “novas informações, novas estéticas, novas ideias e novos entendimentos”. A doutrina do uso transformador surgiu na jurisprudência dos anos 90 e a sua aplicação ampliou o âmbito do *fair use*. Na verdade, uma análise sobre a jurisprudência após o caso *Campbell* sugere que o uso transformador serviu de base para uma aplicação mais ampla do conceito. Todavia, determinar o que constitui uso transformador num caso concreto é um processo teórico controverso, como tem revelado o debate



1. Manteremos o termo “*fair use*” como um conceito especializado no direito americano, em vez de traduzi-lo como “uso leal” ou “uso equitativo”, que determinados autores franceses utilizam.

2. *Rosemont Enters, Inc. v. Random House, Inc.*, 366 F.2d 303, 306 (2d Cir. 1966) (citando H. Ball, *Copyright and Literary Property* 260 (1944)).

3. 17 U.S. Code §107.

4. Art. 1, sec. 8, cláusula 8 da Const.

5. *Iowa State Univ. Research Found, Inc. v. Am. Amplo. Cos.* a 621 F.2d 57, 60 (2d Cir. 1980).

6. H.R. Rep. No. 94-1476, at 66 (1976).

7. V.A. Dietz, “*Alemanha*”, em Paul Edward Geller & Melville E. Nimmer, *International Copyright Law and Practice* § 8[2][a], no GER-100 (1997).

na jurisprudência e na literatura jurídica. O nosso objetivo é examinar até que ponto essa doutrina, tal como evoluiu, é consistente com os princípios fundamentais do Direito de autor americano.

O exame da disposição em que se baseia o *fair use* (I) permitir-nos-á compreender as origens e o significado da utilização transformadora (II). Examinaremos então a sua aplicação ao caso de paródia da obra (III) e a outras situações que possam dar origem a litígios (IV). Finalmente, vamos debater as perspetivas de extensão desta doutrina (V). Em substância, mostraremos como a jurisprudência flutuante sobre o uso transformador é motivada pela necessidade de encontrar um equilíbrio entre os direitos do titular da obra protegida e os dos seus utilizadores. Concluiremos referindo que os tribunais só recentemente começaram a encontrar um justo equilíbrio no esforço para limitar a doutrina do *fair use* a um âmbito razoável.

I. A doutrina do *fair use* de acordo com o artigo 107.º

O artigo 107.º fornece uma lista de situações (A) e quatro critérios (B) para determinar se a utilização em questão constitui um *fair use*.

A. O preâmbulo do estatuto

Em primeiro lugar, as partes que invocam a exceção do *fair use* devem demonstrar que estão envolvidas numa das atividades detalhadas no preâmbulo do artigo 107.º O preâmbulo refere o seguinte:

“Não obstante as disposições das secções 106 e 106A, o *fair use* de uma obra protegida, incluindo a utilização por reprodução em cópias ou fonogramas ou por qualquer outro meio indicado por essa secção, para fins como crítica, comentário, reportagem na imprensa, ensino (incluindo múltiplas cópias para uso em sala de aula), bolsas de estudo ou investigação, não constitui violação de direitos de autor.”

Os exemplos listados são amplos e sobrepostos. Estes destinam-se a ser exemplificativos, não exaustivos, uma vez que o artigo 107.º tem como desiderato cobrir uma grande variedade de situações em que a defesa pelo *fair use* pode surgir⁹. A título de exemplo, o preâmbulo não menciona, especificamente, a paródia, porém, as categorias de “crítica” e “comentário” são suficientemente amplas para incluir a paródia. Mesmo que a paródia não fosse incluída nas categorias exemplificativas, poderia, no entanto, argumentar-se que constitui um contexto no qual o *fair use* deve operar.

B. Os quatro critérios

Caso a utilização da obra se enquadre numa das categorias previstas no preâmbulo do artigo 107.º, a lei estabelece que devem ser aplicados quatro critérios para determinar se a utilização constitui um *fair use*. Estes quatro critérios listados após o preâmbulo são essenciais para a determinação de um *fair use*. O artigo 107.º estabelece o seguinte:

“Para determinar se a utilização de uma obra num determinado caso constitui um *fair use*, devem ser tidos em conta os seguintes fatores:

1. a finalidade e o carácter do uso, incluindo se o uso é comercial ou educacional sem fins lucrativos;
2. a natureza da obra protegida;
3. o volume e a importância da parte utilizada em relação ao conjunto da obra protegida; e
4. o efeito da utilização sobre o mercado potencial ou sobre o valor da obra protegida.

O facto de uma obra ser inédita não impedirá uma conclusão de que estamos perante um caso de *fair use*, desde que tal asserção se baseie numa análise de todos os fatores supra referidos.”

De acordo com os trabalhos preparatórios, estes quatro fatores representam uma codificação do *fair use*¹⁰. Pode-se, então, questionar o motivo pelo qual o Congresso quis codificar a jurisprudência sobre o *fair use* baseada na sua relação ambígua com o mundo das novas tecnologias e dos média na Internet. O objetivo não era simplesmente incorporar o passado, mas também permitir um futuro flexível e dinâmico. O relatório da Câmara dos Representantes afirma que: “Além de uma explicação muito ampla do que constitui *fair use* e de alguns dos critérios que lhe são aplicáveis, os tribunais devem ser livres para adaptar a doutrina a situações particulares, caso a caso¹¹.”

Apesar da intenção do Congresso para se empenhar numa codificação “simples” de *fair use*, o artigo 107.º representou, em alguns aspetos, uma mudança significativa em relação à prática anterior. Em primeiro lugar, os principais critérios para determinar o *fair use* são, pela primeira vez, explicitados. Mais importante ainda, os tribunais devem agora considerar os quatro fatores na definição de uma utilização justa. No entanto, a revisão não precisa de se limitar a estes fatores. A frase “deverá incluir” indica que um tribunal pode, de acordo com o seu critério, considerar outros fatores, tais como a falta de boa-fé¹² e os costumes ou práticas da indústria¹³.

A aplicação prática dos quatro fatores do artigo 107.º não produziu os resultados desejados. No âmbito de qualquer litígio, podem encontrar-se opiniões, maioritárias ou dissidentes, em total desacordo sobre a aplicação de cada fator. Não é surpreendente: os fatores são enunciados de

8. 510 U.S. 569 (1994).

9. O artigo 101.º define “incluindo” e “tais como” como exemplificativos e não limitativos.

10. R.H. REP. N.º 94-1476, em 66 (1976). A aplicação desta abordagem de quatro fatores pode ser encontrada em *Folsom v. Marsh* em 1841, 9 F. Cas. 342 (C.C.D. Mass. 1841) (No. 4901). De facto, os fatores do artigo 107.º diferem daquele primeiro caso apenas pela adição do segundo fator, nomeadamente a natureza do trabalho protegido por direitos de autor.

11. H.R. Rep. N.º 94-1476, 66.

12. *V. Roy Export Co. Estabelecimento v. Columbia Broad. Sistema, Inc.*, 503 F. Supp. 1137 (S.D.N.Y. 1980), *aff'd*, 672 F.2d 1095 (2d Cir. 1982).

13. *V. Triangle Publ'ns, Inc. v. Knight-Ridder Newspapers, Inc.*, 626 F.2d 1171 (5th Cir. 1980).

forma geral, amplamente vaga e sobreposta. Além disso, os antecedentes legislativos fornecem pouca informação sobre seu significado, o peso de cada fator em relação aos outros, ou como estes devem interagir. A maioria dos litígios de *fair use* aplicou, mecanicamente, os quatro fatores. De forma sistemática, cada fator é considerado em ordem sequencial, concentrando-se o tribunal em um ou mais fatores – muitas vezes o quarto fator de efeito de mercado – para chegar a um julgamento “fundamentado”.

A análise do *fair use* mudou especialmente nos anos 90 com a adoção do princípio do “uso transformador”¹⁴ como quinto critério. Embora não se encontre escrito na redação legal, este teste é aplicado *de facto* em situações em que o infrator copiou extensivamente a obra protegida para produzir uma nova obra. Conforme veremos na discussão abaixo, os tribunais têm usado a doutrina do uso transformador para permitir um acesso mais amplo às obras protegidas por direitos de autor.

II. As origens e o significado da doutrina do “uso transformador”

Na literatura jurídica das últimas três décadas, o conceito de uso transformador tem evoluído com o objetivo de fornecer uma síntese da doutrina do *fair use*. Neste contexto, os autores têm enfatizado a semelhança dos exemplos de *fair use* no preâmbulo do artigo 107.º: cada um deles poderia ser descrito como “uso produtivo”. Este novo conceito aplica-se a uma situação em que um autor utiliza obras protegidas, acrescentando o seu próprio elemento criativo. Deste ponto de vista, é certo que os usos enunciados no preâmbulo são exemplos perfeitos de uso produtivo. Uma possível exceção a este raciocínio seria a produção de “cópias múltiplas para uso educacional”, ou seja, um uso com um propósito e forma diferentes do original.

O conceito de uso produtivo reapareceu nos anos 90, com um vigor renovado e um novo nome: “uso transformador”. O juiz Pierre Leval introduziu este conceito num artigo no qual explicou que o *fair use* de uma obra protegida é um uso que transformou o original e, ao fazê-lo, acrescenta valor criando “novas informações, novas estéticas, novas ideias e novas formas de entendimento”¹⁵. Assim, os críticos, jornalistas e biógrafos não copiam por conveniência, mas para produzir obras distintas. O seu uso da obra protegida por direitos de autor é “produtivo” ou, em linguagem comum, “transformador”.

Pelo contrário, um uso não produtivo (uso para reprodução) consiste em copiar o conteúdo da obra para utilizá-la para o mesmo fim que o autor. Um exemplo disso pode ser encontrado no *download* gratuito de uma canção popular colocada num site *peer to peer*. Em suma, as utilizações *produtivas* incrementam o número de obras originais concebidas, enquanto as utilizações *reprodutivas* apenas aumentam o número de cópias de uma obra em detrimento do autor, cujos lucros e incentivo à criação de novas obras diminuem como consequência.

A síntese legal sobre o uso produtivo/transformador tem atraído bastante interesse, uma vez que promove o objetivo subjacente a este ramo do Direito, que é o de aumentar o

nosso capital de conhecimento e de informação. Esta concessão de direitos de autor parece corresponder não só ao espírito do preâmbulo do artigo 107.º, mas também ao primeiro fator de *fair use*, ou seja, “a finalidade e o carácter do uso”, bem como ao quarto fator, ou seja, “o efeito sobre o mercado da obra protegida”. A transformação de uma obra é importante por duas razões. A primeira é que, sendo todas as outras coisas iguais, uma obra transformadora é menos suscetível de prejudicar os interesses comerciais do titular dos direitos de autor. Se uma obra tem a mesma finalidade, significado e efeito que a obra original, ela resulta na substituição total da obra original e, portanto, na eliminação desta do mercado. Se esta obra for diferente no propósito, no significado e nos efeitos para com o projeto criativo do titular dos direitos de autor, então este último mantém a sua posição no mercado, apesar do novo uso não autorizado. A segunda razão é que uma obra transformadora, pela sua própria natureza, acrescenta valor social e cultural. Consequentemente, o facto de uma obra ser transformadora fortalece a função conciliadora da doutrina do *fair use*. Caso contrário, qual a razão para enfraquecer os direitos exclusivos de um titular de direitos se não se traduz em nenhum benefício real para a sociedade e para a cultura? O uso da doutrina do *fair use* é, portanto, inteiramente apropriado no caso em que a obra não autorizada constitui uma contribuição inovadora substancial no campo social e cultural.

Apesar disso, a jurisprudência indica que o uso transformador só pode ser impedido quando é excessivo e tem a consequência de desencorajar a produção de futuras obras protegidas por direitos de autor. O uso não-transformativo é meramente uma apropriação, sem nada criar. Como os usos transformadores conferem benefícios para o público e os usos reprodutivos não, alguns argumentam que o privilégio do *fair use* deve ser limitado a usos que poderiam ser descritos como transformadores.

III. Aplicações da doutrina do uso transformador e o problema da paródia

Uma paródia é uma imitação satírica, com efeito humorístico, de uma obra relevante de literatura, de música ou de arte gráfica. Um “parodista” é um crítico ou comentador que expõe a mediocridade e o pretensiosismo na arte e na sociedade, obrigando o público a examinar um texto relevante do ponto de vista cômico.

14. Em inglês: *transformative use*.

15. Ver Pierre N. Leval, *Toward a Fair Use Standard*, 103 HARV. L. REV. 1105, 1111 (1990). Este artigo afirma que um uso é “transformador” se for produtivo e usar o material citado de uma forma diferente ou para um propósito diferente do original; ele agrega valor ao original. Para uma aplicação da doutrina de uso transformador do Juiz Leval, veja *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 579 (1994); veja também Neil Weinstock Netanel, *Making Sense of Fair Use*, 15 510 U.S. 569 (1994).

A paródia, pela sua própria natureza, usa uma obra por vezes de forma extensiva. Uma vez que o propósito deste uso é a sátira e o ridículo, existe uma tensão entre o parodista e o titular dos direitos de autor. Como resultado, alguns titulares de direitos de autor não desejam ver seu trabalho ridicularizado e não concedem autorização para seu uso paródico. Neste caso, o parodista terá de contar com a defesa do *fair use* onde a sua utilização, sob a forma de uma crítica aguçada e ridícula à obra protegida, pode ter como efeito ofender a sensibilidade do titular dos direitos de autor.

Durante décadas, esta questão da definição e do efeito da paródia tem sido objeto de intenso debate. A questão-chave neste debate é: pelas razões acima apresentadas, a paródia produz um privilégio de *fair use* mais amplo do que outras utilizações? De certa forma, uma verdadeira paródia não é um uso normal, mas um uso transformador. É uma forma de crítica ou comentário, e como tal, um uso especificamente estabelecido no preâmbulo do artigo 107.º Adicionalmente, a defesa do *fair use* é particularmente importante para a preservação deste género, já que o titular dos direitos de autor raramente concederá autorização para o uso satírico ou ridicularizante da sua obra. Poder-se-ia dizer que o uso paródico como *fair use* existe, precisamente, para tornar possível um uso que tem um forte potencial para ser não autorizado.

No caso *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*¹⁶ o Supremo Tribunal decidiu que uma paródia comercial poderia ser considerada *fair use*. Ao decidir a questão do *fair use*, o Supremo Tribunal submeteu a paródia a uma análise quanto ao seu carácter “transformador”, que considerava mais importante do que o seu propósito comercial. Neste caso, Acuff-Rose era titular dos direitos de autor da música de sucesso de Roy Orbison, *Oh, Pretty Woman*, publicada em 1964. O grupo de rap 2 Live Crew escreveu e gravou uma versão satírica da música, também chamada *Pretty Woman*, sendo que Acuff-Rose se havia recusado a conceder autorização. Ainda assim, a 2 Live Crew decidiu lançar a sua versão satírica da famosa canção interpretada pela Orbison. Esta última versão utilizou o mesmo padrão de bateria e linha de baixo do original. Porém, repetiu-os oito vezes ao longo da canção, sendo que, ao mesmo tempo, substituiu a letra mais distinta de Orbison pelas expressões “big hairy woman”, “Ball-headed woman” e “Two-timin’ woman”. A instância inferior, o 6.º Circuito,¹⁷ decidiu que 2 Live Crew haviam infringido os direitos de autor de Acuff-Rose na música *Oh, Pretty Woman*. Baseando-se na presunção reconhecida na lei (a presunção da Sony)¹⁸ de que qualquer utilização comercial não autorizada (com fins lucrativos) de obras protegidas por direitos de autor é presumida como ilícita e tem um efeito nefasto no mercado, este tribunal rejeitou a defesa por *fair use*.

O Supremo Tribunal recusou, porém, a pretensão da Sony, pelo menos no que diz respeito à paródia, optando por um processo de balanceamento de interesses, aplicando os quatro fatores de *fair use*. Em relação ao primeiro fator, “a finalidade e o carácter do uso”, o tribunal considerou que a questão-chave não era se o uso era comercial, mas sim se era “transformador”. O objetivo da análise deveria ser, portanto, determinar se a obra modifica o original com “uma nova expressão, um novo significado e uma nova mensagem”¹⁹. Quanto mais transformador for a nova obra, menos outros

fatores, como a comercialidade, pesarão contra uma conclusão do *fair use*.

IV. Para além da paródia: do uso transformador ao propósito transformador

A ênfase judicial na doutrina do uso transformador tem desafiado, significativamente, a análise do *fair use*. Porém, a jurisprudência tem sido pouco clara quanto ao papel que o uso transformador desempenha na análise global, particularmente no que diz respeito à aplicação dos quatro critérios do artigo 107.º Os tribunais têm opiniões diferentes sobre o que constitui um uso transformador, dando a impressão de que a doutrina é instrumentalizada para alcançar o resultado desejado. Adicionalmente, alguns tribunais parecem usar a presença ou ausência de uso transformador como um indicador para a própria determinação do *fair use*. A aplicação agora bastante difundida da doutrina do uso transformador enfatiza a necessidade de definir, claramente, o que constitui um uso transformador. Infelizmente, a definição do caso *Campbell* – um uso que “adiciona novas informações, com um propósito ou carácter diferente, e modifica o trabalho original com uma nova expressão, significado ou mensagem” – está sujeita a interpretações flexíveis, até mesmo instáveis.

Após o caso *Campbell*, o uso transformador tem vindo a ocorrer em várias situações onde um autor adicionou uma nova expressão à obra original. Escrever uma sequência para uma obra de ficção ou adicionar um pequeno trecho de uma canção a uma nova composição podem ser bons exemplos desta situação. Os fundamentos de *Campbell* também têm sido aplicados a casos em que um outro utilizador haja transformado o significado ou a mensagem do original, por exemplo, no caso de uma obra audiovisual que incorpora um logótipo publicitário para fazer valer um ponto de vista sobre o consumismo. Os tribunais e a doutrina expressaram dúvidas sobre a definição do caso *Campbell*. Em particular, descobriram que a definição não responde à pergunta: quanto da mistura de conteúdo transformador e da mensagem transformadora é necessário para constituir um uso transformador? Em suma, os tribunais têm divergido sobre se o uso transformador deve ser limitado aos casos em que a obra protegida foi modificada ou estendido a outras situações em que a obra protegida é usada num contexto diferente da obra original.



16. LEWIS & CLARK L. REV. 715 (2011).

17. *Acuff-Rose Music, Inc. v. Campbell*, 972 F.2d 1429 (6th Cir. 1992).

18. Ver *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 475 (1984).

19. *Acuff-Rose*, 510 EUA a 579 (citando Pierre Leval, *Toward a Fair Use Standard*, 103 Harv. L. Rev. 1105, 1111 [1990]).

Como veremos *infra*, os diferentes propósitos que os tribunais reconheceram como transformadores são muito diversos. Estes fins incluem agora as seguintes formas: a reprodução de obras literárias ou gráficas para servir como ferramenta de informação em motores de busca²⁰, a reprodução de obras artísticas para ilustrar uma biografia²¹, a reprodução, numa pintura crítica sobre os *mass media*, de uma fotografia de moda publicada originalmente numa revista²², a digitalização de milhões de livros, a fim de facilitar a pesquisa bibliográfica *online*²³.

Apesar das suas óbvias ambiguidades, a teoria do uso transformador permanece útil uma vez que, para além de ser compatível com os objetivos subjacentes ao Direito de autor, ao mesmo tempo acrescenta coerência teórica à doutrina amorfa do *fair use*. Infelizmente, a jurisprudência não oferece uma resposta clara à questão de saber se o uso transformador deve realmente modificar a obra protegida ou se o conceito inclui outros usos que não constituem necessariamente uma modificação da obra original. Embora alguns tribunais insistam na necessidade de uma modificação substancial da obra protegida, o espírito da jurisprudência parece dar um âmbito bastante amplo ao conceito de uso transformador. Como os exemplos seguintes mostrarão, a ênfase está em distinguir entre o *propósito transformador* e a *transformação material* da obra original, de modo a tornar a nova obra uma criação completamente separada.

A. Motores de pesquisa online: *Perfect 10, Inc. v. Amazon, Inc.*

Neste caso²⁴ o queixoso, *Perfect 10*, é uma editora *online* que comercializa imagens de modelos nus, publicando-as num *site* acessível aos seus subscritores. Por outro lado, o Google opera um motor de busca que acede automaticamente a uma multiplicidade de *sites*, indexando-os numa base de dados. O *Perfect 10* processou o Google por violação de direitos de autor, uma vez que o seu motor de pesquisa poderia indexar automaticamente páginas *Web* com imagens publicadas pelo *Perfect 10* e fornecer versões em miniatura em resposta a pedidos de utilizadores.

O Tribunal de Recurso decidiu que a reprodução por parte da Google, bem como a exibição de miniaturas geradas pelo seu motor de busca, constituiu uma utilização que está dentro do âmbito de *fair use*. De acordo com o tribunal, as atividades da Google são intrinsecamente transformadoras, pois têm uma função diferente daquela atribuída à obra original protegida. Na sua decisão de que a utilização da Google se estabelece no âmbito do *fair use*, este tribunal esclareceu que o uso, para ser transformador, não precisa de acrescentar uma nova expressão criativa se a sua função e propósito forem diferentes do original, e se satisfizer os objetivos da lei ao mesmo tempo que serve o interesse público. O Tribunal de Recurso concluiu, assim, que o motor de pesquisa de imagens da Google oferecia um claro benefício social e era bastante transformador pela sua própria função. A Google não exhibe miniaturas para fins estéticos; este integra-as na sua ferramenta de referência eletrónica.

O caso *Perfect 10*, tal como foi tratado nos vários graus judiciais, é também importante para a utilização do quarto fator do artigo 107.º, a saber

“O efeito do uso sobre o mercado potencial ou sobre o valor da obra protegida por direitos de autor.” Depois de apresentar a sua queixa no tribunal distrital, a *Perfect 10* começou a comercializar miniaturas das suas imagens, disponibilizando-as para *download* em telemóveis. O tribunal distrital concluiu que a exibição da Google não era uma forma de *fair use*.

Contudo, o Tribunal de Recurso recusou-se a considerar o mercado de telemóveis como um mercado potencial de que a *Perfect 10* poderia, com um grau de certeza razoável, introduzir-se, mesmo que já o tivesse feito. No caso *Perfect 10*, a jurisprudência diminuiu o alcance e a força do quarto fator, ou seja, o mercado potencial para a obra protegida. Esta abordagem considera que a exibição de imagens em miniatura da Google é totalmente transformadora e socialmente benéfica, apesar dos danos concebíveis sofridos pelo Autor no seu mercado potencial.

Por outras palavras, o caso *Perfect 10* revela que se a sua definição de uso transformador se sobrepe ao quarto fator de *fair use*, a jurisprudência corre o risco de prejudicar o direito do titular de controlar as adaptações à sua obra protegida, que é definido pelo artigo 106.º(2) como um direito secundário²⁵. Ou seja, uma alteração significativa no contexto, nos meios e na escala do mercado para a obra merece a sua caracterização como uso transformador? Se assim for, a doutrina representa uma ameaça à contínua viabilidade do titular do direito de autor de controlar as adaptações relativas à sua obra. Não deixa de ser, igualmente, um desafio ao artigo 106.º(2).

Por exemplo, no processo *Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd*²⁶, o tribunal decidiu a favor do réu, considerando existir *fair use* na reprodução de sete imagens protegidas dos Grateful Dead como um uso transformador. Esta decisão foi em detrimento do arquivo de Bill Graham, o titular dos direitos de autor. O réu, que poderia ter negociado uma permissão com o detentor dos direitos de autor, reproduziu as imagens em formato reduzido para incorporação nas páginas de um belo livro sobre a banda. Ele, portanto, não acrescentou nenhum elemento novo ao trabalho original. No entanto, o Tribunal considerou que o seu uso das imagens foi transformador, uma vez que o livro havia usado as imagens do cartaz como “artefactos históricos” para documentar os Concertos dos Grateful Dead. Apontando as diferenças entre as duas obras, o tribunal considerou que o réu, através do seu uso para fins documentais, não havia utilizado a obra mais do que o necessário. O caso *Bill Graham* ilustra, uma vez mais, que os tribunais têm geralmente aplicado a doutrina do uso transformador, bem como a avaliação dos

20. *Perfect 10, Inc. v. Amazon, Inc.* 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007).

21. *Bill Graham Archives v. Dorling Kindersley Ltd*, 448 F.3d 605 (2d Cir. 2006).

22. *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006).

23. *Grémio de Autores v. Google, Inc.* 954 F. Sup. 282 (S.D.N.Y. 2013).

24. *Perfect 10, Inc. v. Amazon, Inc.* 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007).

25. R. Anthony Reese, *Transformativeness and the Derivative Work*, 31 Colum. J.L. & Arts 467, 485 (2008).

26. 448 F.3d 605 (2d Cir. 2006).

outros fatores de *fair use*. Tal como no caso *Perfect 10*, o tribunal prestou pouca atenção ao exame do quarto fator respeitante ao mercado potencial para a obra protegida.

B. A arte da “apropriação”: *Príncipe v. Cariou*

Alguns tribunais expandiram o conceito de uso transformador para incluir situações em que uma cópia foi produzida com um propósito substancialmente diferente do trabalho original, mesmo quando esta não altera significativamente a obra original. No caso *Blanch v. Koons*²⁷, o “artista da apropriação”, Jeff Koons, usou uma fotografia dos pés de uma mulher e incorporou-a na sua pintura. O tribunal considerou este uso como transformador. Segundo a corte, Koons usou a imagem dos pés de uma maneira diferente da intenção da fotografia original, pelo que não foi simplesmente uma mudança do meio artístico. A “Arte da Apropriação” tenta recontextualizar imagens justapondo-as com novo material. Se este deve ser considerado um uso transformador, tem sido objeto de um intenso debate.

Esta questão também é central no caso *Príncipe v. Cariou*²⁸, cujos contornos revelam até que ponto a doutrina do *fair use* transformador se desenvolveu desde o caso *Campbell*. O réu havia reproduzido fotografias do livro de Cariou, incorporando-as na sua obra de arte, nomeadamente pintando por cima e colocando-as com outras imagens. De acordo com o Tribunal de Recurso, a lei não exige que a cópia, para ser transformadora, seja apresentada como comentário, crítica ou paródia do original ou do seu autor. O tribunal decidiu que 25 das 30 obras em questão, principalmente aquelas que combinavam as fotos do autor original com imagens de outras fontes, eram um exemplo de *fair use*. Além disso, Cariou havia argumentado contra o *fair use* referindo que uma galeria de arte tinha cancelado uma exposição das suas fotografias depois de saber o que havia sucedido.

Os casos *Blanch* e *Cariou* ilustram a importância dada ao *fair use* em litígios posteriores ao surgimento da doutrina do uso transformativo formulada em *Campbell*. Em linha com os casos *Perfect 10* e *Bill Graham*, estes casos também demonstram como a doutrina do uso transformador minou a importância do quarto fator de *fair use*, relativo ao mercado potencial para a obra protegida.

C. Digitalização em massa e *fair use*: o projeto de pesquisa de livros da Google

Desde a sua estreia na Feira do Livro de Frankfurt, em 2004, a Google tem prosseguido os seus esforços para digitalizar e arquivar o conteúdo de todos os livros das principais bibliotecas. Para este projeto, a Google celebrou acordos de licenciamento com inúmeras bibliotecas, incluindo a Universidade de Michigan, a Universidade de Harvard, a Biblioteca Pública de Nova Iorque e a Biblioteca Bodleian em Oxford. O objetivo era fornecer uma base de dados *on-line* acessível ao público de todos as obras impressas existentes. O público em geral deveria ter acesso para consultar, na sua totalidade, obras no domínio público. No entanto, para obras protegidas, os resultados da pesquisa serão limitados a

trechos contendo o termo de pesquisa, que corresponde a um *fair use*, de acordo com a Google.

Esta iniciativa tem, naturalmente, causado muita controvérsia entre as organizações de autores. Em 2005, a Google foi objeto de uma ação coletiva perante a Authors’ Guild, sendo que a American Association of publishers tentou outra ação. Em 2008, a Google negociou acordos para ambos os processos²⁹. A mudança produzida por estas negociações não apaziguou a Authors’ Guild. Em 2011, após comentários de inúmeras fontes, inclusive da Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos EUA, o Tribunal do Distrito Sul de Nova York rejeitou o acordo proposto, concluindo que não era “justo, adequado e razoável” no que respeita aos direitos pertencentes aos titulares em causa³⁰.

Na sua declaração ao Congresso, o Instituto de Direito de Autor criticou tal acordo, referindo-se ao mesmo como uma licença compulsória formulada de forma privada. O instituto alegou que o plano da Google comprometia os direitos dos autores de livros esgotados e violava a responsabilidade do Congresso no âmbito da sua política relativa a direitos de autor³¹. Após inúmeros desafios legais no que diz respeito à ação coletiva, o Tribunal do Distrito Sul de Nova York foi instado a decidir a questão central na disputa: se a digitalização em massa de milhões de livros pela Google como parte do seu projeto Google Book Search constituía um *fair use* das obras protegidas por direitos de autor.

Nove anos após o lançamento inicial do projeto Google Book Search, o Tribunal do Distrito Sul de Nova York decidiu, em 2013, que a utilização do texto integral de milhões de livros para a sua função de pesquisa *on-line* era um uso transformador. Com efeito, a sua digitalização em massa pela Google, sem a permissão dos titulares dos direitos de autor, constituía um *fair use*³². O Tribunal declarou que a digitalização de livros era de *fair use* pois era “altamente transformadora”, não prejudicando o mercado para a obra original. Argumentou que “a Pesquisa de livros da Google proporcionaria benefícios públicos significativos”, descrevendo-a como “uma ferramenta de pesquisa essencial”, e observando que o serviço de digitalização tinha aumentado o acesso à literatura para pessoas cegas. Além disso, esta digitalização havia ajudado a preservar livros antigos da decaência física³³.

27. 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006).

28. 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013).

29. O complexo acordo de 385 páginas (2009) está disponível em <www.googlebooksettlement.com/agreement.html>. Para uma discussão sobre o acordo Google Books e uma análise de como o acordo deve ser caracterizado, consulte James Grimmelman, *The Elephantine Google Books Settlement*, 58 J. Copyright Soc’y 497 (2011).

30. *Authors’ Guild v. Google Inc.*, 770 F.Supp. 2d 666 (S.D.N.Y. 2011).

31. The Register of Copyrights Hearing before the H. Comm. on the Judiciary, 111th Cong. 1st Sess. (2009) (declaration de Marybeth Peters).

32. *Grémio de Autores v. Google, Inc.*, 721 F.3d 282 (2d Cir. 2013).

33. *Ibid.* aos 291.

O tribunal também rejeitou o argumento de que a Google privou os autores de rendimentos, salientando que esta não vendia excertos ou distribuía cópias inteiras de livros. O tribunal considerou, portanto, que a Google Books da Google permitia aos leitores descobrir novos livros e representaria um novo rendimento para os autores. De acordo com o tribunal, a Google Books melhoraria realmente o mercado para livros individuais, pois os utilizadores que encontrassem “excertos” no seu *site* estariam inclinados a querer comprar a obra completa. Nesta perspetiva, a Google Books funciona, essencialmente, como uma publicidade gratuita para o livro. Esta decisão, que certamente não será a última palavra sobre o assunto, afirma que o *fair use* permite a digitalização em massa de livros para fins que beneficiam as artes e as ciências como a pesquisa, a preservação dos textos e o acesso das pessoas com dificuldades visuais.

V. Encontrar um justo equilíbrio: uso transformador e o mercado potencial para a obra

Desde *Campbell*, o uso transformador tornou-se o principal critério para determinar o *fair use*. A evolução da jurisprudência revela que a questão crucial nesta determinação não é se o titular dos direitos de autor teria consentido razoavelmente o uso. Ao invés, é agora assente que se o utilizador da obra protegida tivesse um propósito diferente do autor da obra original, este estará numa situação de *fair use*.

Como resultado desta mudança no foco no uso transformador, os tribunais têm prestado menos atenção ao seu efeito no mercado potencial para a obra protegida. Este fator costumava ser a questão decisiva em casos de *fair use*. Por exemplo, nos casos *Perfect 10 v. Amazon* e *Bill Graham*, os objetivos dos utilizadores foram considerados transformadores, não obstante serem reproduzidas de forma idêntica para atingir o tamanho em miniatura das imagens. Os tribunais descobriram que esta reprodução era diferente em escala e utilidade estética das grandes obras originais. Da mesma forma, a disputa com a Google Books envolveu uma nova utilização da informação em grandes quantidades e não uma utilização transformadora de obras protegidas por direitos de autor no sentido estrito do termo.

Dois casos mais recentes sugerem que a invocação do uso transformador não deve resultar numa abordagem truncada ao *fair use*. Por exemplo, na *Fox News Network, LLC v. TV Eyes, Inc.*³⁴ o tribunal de apelação rejeitou a defesa de *fair use* para uso potencialmente transformador. TV Eyes tinha um serviço que gravava toda a programação em aproximadamente 1400 estações de televisão e rádio e importava esses programas para uma base de dados acessível aos assinantes por US\$ 500 por mês. Com respeito ao efeito do uso no mercado potencial ou sobre valor da obra protegida por direitos de autor (a programação neste caso), o tribunal considerou que o serviço TV Eyes prejudicou a capacidade da Fox lucrar com o licenciamento de acesso. Estas licenças teriam oferecido conteúdo protegido e pesquisável a terceiros, um mercado no valor de milhões de dólares. Como resultado, a TV Eyes privou a Fox de receitas de licenciamento, bem como da capacidade de explorar o mercado para

os seus serviços. A TV Eyes representa uma visão menos imperialista do uso transformador no contexto dos quatro critérios estatuidos no artigo 107.º da Lei.

Outro caso sugere um retorno a uma abordagem mais equilibrada no âmbito do *fair use*. Tal como na TV Eyes, o tribunal aplicou os quatro critérios de *fair use* e salientou a importância do quarto, nomeadamente o efeito do uso no mercado potencial para a obra protegida. *Brammer v. Violent Hues Prods, LLC*³⁵ envolveu uma fotografia de *time-lapse* tirada à noite no bairro Adams Morgan de Washington, DC. Neste caso, Brammer, o titular dos direitos de autor sobre a foto, tentou uma ação de violação contra Violent Hues Productions, depois de descobrir que esta havia usado a foto no seu *site* como forma de promover um Festival de cinema da área de Washington DC. A instância inferior decidiu a favor do réu, insistindo no seu uso transformador da foto. Ao reverter esta decisão, o tribunal de recurso considerou que nem o recorte da foto por parte do réu, nem o seu uso em uma lista informativa de atrações turísticas constituía um uso transformador da foto, porque Violent Hues não fornecia uma nova expressão, significado ou mensagem. Aplicando os quatro critérios de *fair use*, o tribunal notou que a conduta do réu, se generalizada, reduziria significativamente o valor do trabalho protegido no mercado. Assim, constatou que o quarto fator deveria ser considerado em conjunto com os outros três na determinação do *fair use*.

TV Eyes e *Brammer* sugerem uma aplicação mais equilibrada de *fair use*, bem como um foco no efeito de mercado da obra protegida. Tal análise do efeito de mercado limita uma aplicação excessivamente ampla do uso transformador, como ilustrado em *Cariou* e *Dorling Kindersley*. Esta nova tendência de *fair use* evita que os tribunais invadam o direito de criar obras derivadas, conforme definido no artigo 106.º(2) da Lei de Direito de Autor.

Em resumo, a jurisprudência na *TV Eyes* e *Brammer* reconheceu, implicitamente, que o princípio da utilização transformadora tem um papel importante a desempenhar no apoio aos valores da Primeira Emenda (liberdade de expressão), mas não constitui uma licença para infringir os direitos legítimos do titular dos direitos de autor.

★

Apesar da sua aprovação pela jurisprudência, o princípio do uso transformador não é apoiado pela doutrina. Nem a letra da lei nem os antecedentes legislativos o suportam. É fácil ficar impressionado com o conceito e esquecer que existem boas razões para não limitar o *fair use* aos usos que transformam a obra protegida. Em outras palavras,

34. 833 F.3d 169 (2d Cir. 2018).

35. 922 F.3d 255 (4.º Cir. 2019).

o *fair use* pode existir mesmo em situações em que a transformação não tenha ocorrido. Limitar a interpretação de *fair use* à transformação da obra protegida excluiria certos usos que são consistentes com a legislação e política de *fair use* e que suportam os privilégios associados aos direitos de autor. Mais importante ainda, uma leitura restritiva do *fair use*, baseada, unicamente, no uso transformador, seria contrária à redação do preâmbulo do artigo 107.º. Pensa-se, em particular, nos usos como a reprodução de cópias múltiplas para fins educativos e a cópia ao seu serviço da investigação. Tais usos dificilmente são “transformadores”, mas estão claramente de acordo com o objetivo constitucional da lei, que é o de “promover o progresso da ciência e das artes aplicadas”. Devemos, portanto, apoiar usos não transformadores, mas que merecem proteção, compatíveis com o interesse público na disseminação da informação.

O conceito de *fair use*, tão específico do direito americano, adquiriu uma nova dimensão nas últimas três décadas, devido ao rápido desenvolvimento das tecnologias da sociedade da informação. Embora a lei permita aos tribunais grande flexibilidade na definição do *fair use* e, sobretudo, do que constitui um uso transformador, poder-se-á afirmar que os tribunais operaram, mesmo, uma redefinição do conceito, adaptando-o, continuamente, a situações em constante desenvolvimento e que oferecem uma multiplicidade de possibilidades criativas a artistas e escritores. Os tribunais americanos têm agora a pesada responsabilidade de ter que interpretar e modificar constantemente o próprio conceito de *fair use* e o uso transformador, que é central.