

Propriedades intelectuais

ENTREVISTA

- Tem a palavra
Entrevista a Abílio Vicente,
Ministro da Cultura de Cabo Verde
Francisco Cuervo

DOCTRINA

- Oferta de utilização na Europa de um
processo patentizado: substância e alcance
Thierry Kerber
- A paródia de marcas: um desafio
mundial para as marcas de luxo que são
um alvo privilegiado
Isabelle Cornu
- Enjoy Parody
Calvin Valéria Loure

- A Convenção da UNESCO para a
salvaguarda do Património Cultural
Imaterial Amadeu de Sousa-Cardoso
e o registo criativo das expressões
tradicionais
Fátima Iglesias

- Novas perspetivas do Direito de Autor
Conçala Cél Barreiros

CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

- Direito da propriedade industrial
*Francisco Mendes
António Andrade
Jorge Paulo Michádo*
- Direito de autor
*Nuno Sousa e Silva
Paula Marinho da Silva*

CARTAS DA LUSOFONIA

- Carta de Angola
*Elza Tchicava
Maurício Ramos
Sónia Martins Reis*
- Carta de Moçambique
*Amina Abdala
Tito Mwanje*

ATUALIDADE

- O (in)imitável caso de Tom Waite
Inês de Castro Ruivo
- PIR-PAF Digital
Juliana Mendonça
- A Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (WIPO)
contribui decisivamente para o
Enforcement
José Mário Lopes Freire de Sousa



Direito de autor

NUNO SOUSA E SILVA¹

PAULA MARTINHO DA SILVA
ADVOGADA

■ A Jurisprudência Portuguesa e Europeia de Direito de Autor entre 2015 e a primeira metade de 2016^{2/3}

“Interviewer: Is that something you can easily let go with your pieces? I mean they are crafted very precisely and someone else is dephrasing them totally?”

Steve Reich: Look, you know, it is a very, very old tradition in western classical music to take popular music of the day [...] and use it. Haydn’s 104th symphony is a drinking song from Austria.”

KIASMOS TRIFFT STEVE REICH | NDR KULTUR NEO

0. Introdução

Esta apresentação visa fazer um levantamento e apreciação de jurisprudência nacional e europeia em matéria de Direito de Autor do ano 2015 e da primeira metade de 2016⁴. A divisão feita é de ordem temática, procurando narrar os principais desenvolvimentos ocorridos e referir alguns reenvios prejudiciais pendentes⁵. Há algumas questões centrais cujos contornos ainda são bastante nebulosos, tais como o estatuto jurídico das hiperligações, o tratamento de ficheiros digitais “usados” ou o regime da cópia privada. Nestes domínios, as respostas do TJUE são ansiosamente esperadas.

Ao nível europeu, o número de reenvios multiplica-se e o papel do TJUE, apesar de controverso, é central⁶. Recentemente foi publicado um curioso estudo que, através de análise empírica de 40 acórdãos do TJUE em sede de direitos de autor (do caso C-92/92, *Phill Collins* até ao caso C-466/12, *Svensson*) procura demonstrar que o Tribunal tem feito uma especialização *de facto*, através da alocação de casos a determinadas secções, juízes relatores e Advogados-Gerais⁷. Na verdade, 41% desses reenvios foram alocados à 3.ª secção⁸. O juiz J. Malenovsky foi relator em 25 dos 40 casos, e o juiz K. Lenaerts foi relator em 8, todos relativos a bases de dados⁹. Em termos de Advogados-Gerais, os números encontram-se mais repartidos, com destaque para V. Trstenjak (9 casos) e E. Sharpston (10 casos)¹⁰. O artigo conclui que, apesar de os resultados da jurisprudência serem algo imprevisíveis, há uma certa consistência na análise¹¹. Em sentido próximo, Estelle Derclay¹², após rever as inúmeras críticas à jurisprudência do TJUE, conclui que,

1. Mestre em Direito, LLM. IP (MIPLC). Assistente da Universidade Católica Portuguesa (Porto). Advogado. E-mail: nsousaesilva@gmail.com.

2. Este texto corresponde, com adicionais notas e desenvolvimentos, à exposição oral feita a 4 de julho de 2016 no Curso de Verão organizado pela APDI na FDUL. Deixo aqui uma nota de agradecimento pelo convite ao Prof. Doutor Dário Moura Vicente. Devido à sua importância e carácter inesperado o texto tem ainda em conta as decisões C-160/15, *GS Media*, e C-484/14, *Mc Fadden*, entretanto proferidas. É devido um agradecimento a Tito Rendas e a Pedro Sousa e Silva pelas suas preciosas sugestões. Os erros e insuficiências serão, naturalmente, da minha inteira responsabilidade.

3. Além das abreviaturas comuns à generalidade dos textos desta natureza, neste são utilizadas as seguintes abreviaturas: AG – Advogado-Geral; AUJ – Acórdão de Uniformização de Jurisprudência; BGH – Bundesgerichtshof (Tribunal Federal Alemão); CdP – Cadernos de Direito Privado; CJ – Colectânea de Jurisprudência; CUP – Cambridge University Press; EE – Edward Elgar; EIPR – European Intellectual Property Review; GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht; GRUR Int – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil; IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law; IPQ – Intellectual Property Quarterly; JIPITEC – Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law; JIPLP – Journal of Intellectual Property Law and Practice; OUP – Oxford University Press; PI – Propriedades Intelectuais; RDI – Revista de Direito Intelectual; RIDA – Revue Internationale du Droit d’Auteur; ROA – Revista da Ordem dos Advogados; rn – randnummer (número à margem); UCE – Universidade Católica Editora; UrhG – Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (lei alemã de direito de autor); ZGE – Zeitschrift für Geistiges Eigentum.

4. Este foi um período em que se verificaram intensos desenvolvimentos legislativos [sobre isso ver JORGE BARRETO XAVIER, “As recentes alterações legislativas em matéria de Direito de Autor” RDI, n.º 1 (2016) pp. 11-17].

5. O reenvio prejudicial (art. 267.º do TFUE) é um meio de cooperação entre órgãos jurisdicionais nacionais e o TJUE pelo qual os primeiros podem colocar questões de interpretação ou validade de direito europeu ao segundo, desde que estas sejam relevantes para a decisão da questão. Sobre o mecanismo, cfr. Morten Broberg & Niels Fenger, *Preliminary References to the European Court of Justice* (OUP 2010). Apesar de os reenvios gerarem a esmagadora maioria da jurisprudência neste domínio, o TJUE também se pode pronunciar noutros contextos como acontece no parecer A-3/15, pedido ao abrigo do artigo 211.º/8 do TFUE, sobre a competência da UE para negociar a adesão ao Tratado de Marraquexe.

6. Justine Pila & Paul Torremans, *European Intellectual Property Law* (OUP 2016), p. 243. Não obstante, as acusações de ativismo judicial, harmonização indireta ou camuflada, atuação *ultra vires* são comuns na literatura (e não apenas no contexto da Propriedade Intelectual). Para análises recentes do papel e método(s) do TJUE, com extensas referências, veja-se Gunnar Beck, *The Legal Reasoning of the Court of Justice of the EU* (Hart 2012) e Gerard Conway, *The Limits of Legal Reasoning and the European Court of Justice* (CUP 2014). Para uma panorâmica da jurisprudência europeia de 2004 a 2014 deve consultar-se o excelente artigo de MATTHIAS LEISTNER, “Europe’s Copyright Law Decade: Recent Case Law of the European Court of Justice and Policy Perspectives” CMLR [2014], pp. 559-600.

apesar das inconsistências metodológicas e de uma parcialidade no sentido da harmonização, a jurisprudência do TJUE não é pior que a generalidade dos tribunais superiores dos Estado-Membros.

A nível nacional, a jurisprudência dos tribunais superiores neste domínio (pelo menos aquela que se encontra publicada) escasseia e a jurisprudência mais relevante (a do Tribunal da Propriedade Intelectual), infelizmente, não é de fácil acesso¹³.

A jurisprudência portuguesa pode, a meu ver, ser objeto de três reparos. O primeiro, e mais grave, é o facto de ignorar, por vezes de forma olímpica, a jurisprudência europeia. Ao contrário do que acontece noutros países, em que os acórdãos do TJUE têm implicado alterações à interpretação-aplicação das regras de direito de autor¹⁴, a nossa jurisprudência raramente lhe faz referência e, quando faz, é sobretudo a “título de curiosidade”¹⁵.

Por outro lado, a jurisprudência nacional não se pode continuar a basear nos entendimentos expressos pela doutrina em livros que, não obstante valiosos e relevantes, têm mais de 20 anos. A intensa harmonização europeia e internacional verificada implica a respetiva desatualização.

Por último, o tratamento dos crimes relativos à Propriedade Intelectual continua a ser feito em tribunais comuns. Apesar de esta solução resultar de imposição constitucional (art. 209.º/4 da CRP) seria algo a, no interesse da melhor administração da justiça, alterar numa futura revisão constitucional¹⁶. Trata-se de matéria de elevado grau de complexidade e especialização que não deveria ser acometida aos tribunais comuns.

Aproveito ainda para apelar à criação de um tribunal especializado em Propriedade Intelectual que sirva o norte do país. Este revela-se cada vez mais necessário e configuraria uma melhoria em termos de alocação de recursos. Não se justifica, face ao atual volume de casos, ter três juízos (reforçados com juízes auxiliares), todos na capital, e impor às empresas do norte do país consideráveis despesas adicionais com a resolução das suas disputas.

Dito isto, cabe-me analisar a jurisprudência portuguesa e europeia em matéria de Direito de Autor (em sentido amplo, incluindo direitos conexos), tocando essencialmente nos seguintes pontos: (1) objeto de proteção, em especial o problema das obras de artes aplicadas, (2) titularidade e autoria, (3) conteúdo patrimonial, matéria em que a jurisprudência tem sido particularmente fértil, (4) limites e exceções e (5) tutela. O texto conclui com uma breve referência a alguns desafios futuros (6).

Como se pode notar de imediato, o tratamento dos temas será algo desequilibrado¹⁷. Isso é um resultado inevitável de se tratar de uma análise de jurisprudência, dos constrangimentos de tempo e, ainda, “da personalidade do autor”. No sentido de combater o carácter efêmero desta exposição, destaco também os casos pendentes.

1. Objeto de proteção

1.1. Considerações gerais

Há, desde sempre e reconhecidamente, uma dificuldade em delimitar o objeto de proteção do Direito de Autor: a obra.

Existem várias formas de decompor os respetivos requisitos. Segundo a sistematização proposta por Victória Rocha¹⁸, em Portugal, exigem-se quatro elementos: uma criação, intelectual, original e exteriorizada. É claro que alguns destes elementos, especialmente a originalidade, são de complexidade elevada e geram incontornáveis incertezas¹⁹. A maior parte das discussões colocam-se nas criações de fronteira: obras factuais de muito baixa originalidade (páginas brancas, páginas amarelas, horários, mapas,

7. MARCELLA FAVALE, MARTIN KRETSCHMER & PAUL C. TORREMANS, “Is there a EU copyright jurisprudence? – An empirical analysis of the workings of the European Court of Justice”, *The Modern Law Review* (2016), pp. 31-75.

8. *Ibid.*, p. 40.

9. *Ibid.*, p. 42.

10. *Ibid.*, p. 43.

11. *Ibid.*, p. 70: “... the empirical analysis seems to suggest that while the Court’s jurisprudence is in better shape than critiques suggest, much could be done to improve its legitimacy.”

12. “The Court of Justice Copyright Case Law: Quo Vadis?”, *EIPR* [2014], pp. 716-723.

13. Ao contrário do que acontece no contexto do Direito Industrial, esta não é publicada no *Boletim da Propriedade Industrial*.

14. ESTELLE DERCLAYE, “The Court of Justice...”, cit., pp. 718-719, apresenta vários exemplos. Veja-se ainda, mais detalhadamente, ESTELLE DERCLAYE, “Assessing the impact and reception of the Court of Justice of the European Union case law on UK copyright law: What does the future hold?”, *RIDA* 240 (2014), pp. 5-117.

15. Um exemplo claro é o Acórdão Uniformizado de Jurisprudência 15/2013. Sobre este cfr. NUNO SOUSA E SILVA, “Communication to the public or ‘freedom to receive’? – A Portuguese bitter sweet symphony” [2014] *JiPLP*, pp. 272-273 e, com um comentário mais completo, DIAS PEREIRA, “Direitos de autor e comunicação pública de obra radiodifundida em estabelecimento comercial – anotação ao acórdão n.º 15/2013 do Supremo Tribunal de Justiça”, *RLJ* 144 (3990) (2015). Sobre o respetivo impacto e subsequentes evoluções veja-se *infra* 3.2.2.

16. Esta disposição constitucional é associada ao conceito de Estado de direito democrático [GOMES CANOTILHO & VITAL MOREIRA, *Constituição da República Portuguesa Anotada*, vol. II (Coimbra Ed., 2010), p. 553]. Não obstante, parece-me que se deveria ponderar da sua justeza sem considerações absolutas ou excessivamente conceptualistas. Não concordo com a asserção de PAULO ALBUQUERQUE, “art. 209.º” in JORGE MIRANDA & RUI MEDEIRO, *Constituição Portuguesa Anotada*, tomo III (Coimbra Ed., 2007), p. 125, segundo a qual este (o direito a não ser julgado por tribunais criminais extraordinários) seria um direito análogo a um direito, liberdade e garantia.

17. Os direitos morais e o regime dos contratos de direitos de autor são duas ausências assinaláveis. Mesmo assim, permito-me, nesta nota, referir um caso curioso que demonstra a importância do suporte também para tutela dos direitos morais e interesses da personalidade. Trata-se do litígio que opôs o anterior chanceler alemão Helmut Kohl e o seu *ghostwriter* Heribert Schwan. A 10 de julho de 2015 o BGH (V ZR 206/14) confirmou que Schwan estava obrigado a devolver as cassetes com a gravação de mais de 600 horas de entrevistas em preparação das memórias do chanceler, ao abrigo do § 667 BGB (relativo ao contrato de mandato).

18. “A originalidade como requisito de proteção pelo Direito de Autor” (2003 *Verbo Jurídico*). Esta abordagem é seguida, entre outros, por PEDRO DIAS VENÂNCIO, *A Tutela Jurídica do Formato de Ficheiro Electrónico* (Almedina, 2016), pp. 179-194.

19. RAMÓN CASAS VALLÉS, “The requirement of originality” in ESTELLE DERCLAYE (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright* (EE 2009), p. 102.

logótipos, resultados desportivos, etc.)²⁰, obras conceituais, *objets trouvés*, instalações e outras obras de arte contemporânea²¹. A delimitação da obra protegida representa também uma escolha acerca do tipo de incentivos que a lei quer gerar, orientados para a criatividade ou para a proteção do investimento²².

A jurisprudência portuguesa tem sido bastante restritiva na sua abordagem. São disso exemplos conhecidos as decisões que negaram proteção a uma réplica de um coração humano²³, a uns bordados²⁴, a um projeto de loteamento²⁵, a um projeto de irrigação de um olival²⁶ ou a umas torneiras²⁷. No entanto, é duvidoso que esta linha jurisprudencial seja compatível com os desenvolvimentos ocorridos na jurisprudência europeia ao nível do conceito de obra²⁸.

Desde o acórdão *Infopaq* que o TJUE vai revisitando a noção de obra, mantendo como critério único de originalidade a fórmula “criação intelectual do seu autor”²⁹. O significado concreto desta formulação continua a ser debatido³⁰. No entanto, parece ser claro que o conceito de obra foi harmonizado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça³¹.

No período sob análise o TJUE não se pronunciou sobre o assunto³². Contudo, há uma decisão na jurisprudência francesa que animou o debate em torno da noção de originalidade. O Tribunal de Grande Instance de Paris, a 21 de maio de 2015³³, considerou que incumbia aos autores demonstrar a originalidade das obras, destacando os elementos caracterizadores da obra. Assim, a seguinte fotografia tirada pelo fotógrafo Gered Mankowitz ao músico Jimi Hendrix e reproduzida sem autorização num anúncio de cigarros eletrónicos, não obteve proteção jusautorais.



O Acórdão destacou que a falta de menção dos elementos que alegadamente conferiam originalidade à obra constituía uma violação dos direitos de defesa dos Réus e, analisando a obra, rejeitou a sua proteção. Esta decisão tem sido duramente criticada pela sua contrariedade com o acórdão *Painer*³⁴ e por representar uma parcialidade estética³⁵.

1.2. Obras de artes aplicadas e cúmulo de proteções

Há igualmente um reenvio pendente que, depois do acórdão C-168/09, *Flos*, volta a abordar o problema das obras de artes aplicadas e do cúmulo de proteções³⁶. Em bom rigor, o reenvio em causa prende-se com a aplicação da lei no tempo mas subjaz-lhe uma questão de sobreposição de proteções.

A questão do cúmulo de proteções no domínio das artes aplicadas/*design* é matéria intrincada. Como é sabido, existem fundamentalmente três orientações sobre a suscetibilidade de um desenho ou modelo gozar simultaneamente

de direitos de autor: cúmulo total, cúmulo parcial e rejeição de cúmulo³⁷.



20. A proteção de criações de baixo conteúdo criativo acontece também na jurisprudência de *droit d'auteur*. Sobre esta questão a obra clássica é GERNOT SCHULZE, *Die kleine Münze und ihre Abgrenzungsproblematik bei den Werkarten des Urheberrechts* (HochschulVerlag, 1983). JULIEN CABAY & MAXIME LAMBRECHT, “Remix prohibited: how rigid EU copyright laws inhibit creativity”, *JiPLP* [2015], p. 361, apresentam exemplos da jurisprudência belga e francesa que concedeu proteção jusautorais a neologismos (uma palavra apenas), títulos, *slogans*, *slogans*, fotografias de comida e ao texto de umas condições contratuais gerais.

21. Sobre alguns destes aspetos cfr. GERHARD RAU, *Antikunst und Urheberrecht: Überlegungen zum urheberrechtlichen Werkbegriff* (Schweitzer, 1978) e COLIN HOFFMANN, *Die Begriffe Literatur, Wissenschaft und Kunst (§1 UrhG)* (Peter Lang, 1988).

22. RAMÓN CASAS VALLÉS, “The requirement...” cit., p. 103.

23. Ac. TRP 8.VII.2004 (rel. DIAS CABRAL).

24. Ac. TRC 22.I.2002 (rel. JAIME FERREIRA), in CJ 2002/I p. 23.

25. Ac. TRE 10.VII.2007 (rel. ANTÓNIO LATAS).

26. Ac. TRE.12.V.2010 (rel. ANTÓNIO CARDOSO).

27. Ac. TRG 27.II.2012 (rel. MANSO RAINHO). Sobre essa decisão e a sua eventual incompatibilidade com o DUE veja-se NUNO SOUSA E SILVA, “No copyright protection for tap designs”, says Portuguese court”, *JiPLP* [2013], pp. 686-687.

28. Pode ver-se a discussão mais geral em MIREILLE VAN EECHOUD, “Along the Road to Uniformity – Diverse Readings of the Court of Justice Judgements on Copyright Work”, *JIPITEC* [2012], pp. 60-80.

29. C-5/08, *Infopaq* (EU:C:2009:465). Sobre esta jurisprudência, cfr. NUNO SOUSA E SILVA, “Uma introdução ao direito de autor europeu”, *ROA* [2013], pp. 1365-1373 e as referências aí mencionadas.

30. Vide, entre outros, THOMAS MARGONI, “The Harmonisation of EU Copyright Law: The Originality Standard”, in MARK PERRY (ed.), *Global Governance of Intellectual Property in the 21st Century* (Springer 2016) pp. 85-105; ANDREAS RAHMATIAN, “Originality in UK Copyright Law: The Old ‘Skill and Labour’, Doctrine Under Pressure” *IIC* [2013], pp. 4-34; JONATHAN GRIFFITHS, “Dematerialization, Pragmatism and the European Copyright Revolution”, *Oxford Journal of Legal Studies* (2013), 33 pp. 767-790.

31. ANSGAR OHLY, *Urheberrecht in der digitalen Welt – Brauchen wir neue Regelungen zum Urheberrecht und dessen Durchsetzung?* (C. H. Beck, 2014) F27; MATTHIAS LEISTNER, “Copyright at the interface between EU law and national law: definition of ‘work’ and right of communication to the public” *JiPLP* [2015], p. 626. Para uma análise detalhada desse processo veja-se ELEONORA ROSATI, *Originality in EU Copyright – Full Harmonization through Case Law* (EE 2013).

32. A última vez que o Tribunal retomou a fórmula foi no caso C-355/12, *Nintendo* (EU:C:2014:25), § 21.

33. TGI de Paris, 3ème chambre, 1ère section, 21 maio 2015.

34. C-145/10, *Painer* (EU:C:2011:798).

35. BRAD SPITZ, “In breach of EU copyright law, Paris Court refuses to protect Mankowitz’s photo of Jimi Hendrix” (26 maio 2015), <http://kluwercopyrightblog.com/2015/05/26/in-breach-of-eu-copyright-law-paris-court-refuses-to-protect-mankowitzs-photo-of-jimi-hendrix/>; ELENA COOPER, “We are experienced! Jimi Hendrix in historical perspective” *EIPR* [2016], pp. 196-200. KEVIN BERCIMUELLE-CHAMOT “The party claiming copyright infringement in a photograph must first prove its originality”, *JiPLP* [2015], pp. 734-735, admite a possibilidade de compatibilizar este acórdão com a jurisprudência *Painer*.

36. Sobre esse tema poderá ver-se, por todos, PEDRO SOUSA E SILVA, *Os Exclusivos da “Estética Industrial”; do Direito Industrial ao Direito De Autor* (dissertação de doutoramento: Coimbra, 2015). Sobre o impacto do Acórdão *Flos* cfr. LIONEL BENTLY, “The return of industrial copyright” *EIPR* [2012], pp. 654-672.

37. Para mais detalhes e referências veja-se NUNO SOUSA E SILVA, *The Ownership Problems of Overlaps in European Intellectual Property Law* (Nomos Verlag, 2014), pp. 50-56.

Entende-se que, na União Europeia, a adoção da Diretiva 98/71 CEE relativa à proteção legal de desenhos e modelos, pelo seu artigo 17.º rejeitou o modelo ausência de cúmulo³⁸, que se encontrava anteriormente na legislação italiana³⁹ e que ainda se pode encontrar nos EUA⁴⁰. À disposição dos Estados-Membros estaria quer o cúmulo parcial quer o cúmulo total.

A maior parte dos países europeus, usando um critério ou outro (como o número de reproduções, no Reino Unido⁴¹ ou, até decisão de 13 de novembro de 2013, uma maior exigência de originalidade, na Alemanha⁴²), segue um modelo de cúmulo parcial. No entanto, também há Estados – como França⁴³, Bélgica⁴⁴ e Holanda⁴⁵ – em que os tribunais e a doutrina se inclinam (mais ou menos explicitamente) para um modelo de cúmulo total. Aí, a distinção entre arte aplicada/utilitária (como mobiliário, joias, roupa, instrumentos musicais, utensílios de cozinha, cartazes e outras criações publicitárias, etc.) e arte pura (*zweckfrei*, literalmente *livre de finalidade*) não é relevante; por isso se fala na “teoria da unidade da arte”.

O reenvio pendente C-169/15, *Montis Design*, prende-se com uma cadeira desenhada no final dos anos 80, registada como desenho ou modelo que entretanto caducou por falta de pagamento de taxas. A lei uniforme sobre desenhos ou modelos do Benelux, em vigor nessa data, impunha que se fizesse uma declaração para a manutenção de direitos de autor sobre a mesma forma objeto de proteção por desenhos ou modelos. O que não aconteceu. Entretanto, essa disposição, de compatibilidade duvidosa com o artigo 5.º/2 da Convenção de Berna, que proíbe a subordinação do gozo ou exercício de direitos de autor a qualquer formalidade, foi revogada em 2002. As questões colocadas em sede de reenvio andam em torno de saber se esse desenho se encontrará no domínio público ou se a diretiva da duração pode ter um efeito repristinatório da proteção jusautorais. Na opinião do Advogado-Geral Sánchez-Bordona⁴⁶ há um princípio de cúmulo e a diretiva da duração pode restaurar os direitos de autor. Esta poderá ser a decisão em que o TJUE clarifique a interpretação a fazer do acórdão *Flos*⁴⁷.

2. Titularidade e autoria

Em matéria de titularidade e autoria refiro apenas dois casos que ilustram aqueles que me parecem pontos cruciais deste tema para a prática do Direito de Autor⁴⁸. Por um lado, a necessidade de fazer prova da titularidade (documentando-a) e, por outro, a necessidade de regular a titularidade por via contratual.

A *Cour de Cassation* Francesa pronunciou-se sobre o tema contencioso e complexo das obras coletivas, em acórdão de 15 de janeiro de 2015⁴⁹. Estava em discussão a autoria e consequente titularidade de direitos sobre um *software* de análise cefalométrica. Apesar de a obra ter sido divulgada em nome da empresa Tridim e de poder ser considerada uma obra coletiva⁵⁰, o Tribunal afirmou que “uma pessoa colectiva não pode ter a qualidade de autor” e consequentemente não pode gozar da presunção de autoria que advém da divulgação em seu nome⁵¹.

A decisão de um Tribunal inglês de 20 de maio de 2015, *Minder Music Ltd & Anor v Sharples*⁵², constitui um exemplo

de reconhecimento de coautoria de uma música a um produtor musical e sugere que, “para evitar surpresas”, o melhor é regular contratualmente a cessão de direitos por parte de todos aqueles que participem no processo criativo, ainda que à partida não sejam vistos como autores.

38. THOMAS DREIER in THOMAS DREIER & BERNT HUGENHOLTZ, *Concise European Copyright Law* (Wolters Kluwer, 2006), p. 16.

39. De acordo com o anterior artigo 2.º, n.º 4, da lei italiana de direitos de autor só se poderia conceder direitos de autor a obras de arte aplicada quando o seu mérito artístico fosse cindível da natureza industrial do produto a que estivesse aplicada. Em 2001 com o *Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli*, o legislador italiano, transpondo a diretiva, alterou a lei, acrescentando um novo número 10 ao artigo 2.º que (agora) protege, também por via de direitos de autor, as “obras de *design* industrial que sejam criativas e tenham valor artístico”. Cfr. PHILLIP FABIO, *Disegni e Modelli* (Cedam, 2011), pp. 185-194.

40. DONALD S. CHISUM ET. AL., *Understanding Intellectual Property* (LexisNexis, 2011), pp. 279 e ss. Recentemente o Supreme Court aceitou ouvir o caso *Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc* em que voltará a analisar o assunto a propósito de uniformes de cheerleaders.

41. A Section 52 do Copyright, Designs and Patents Act limita a duração de 25 anos dos direitos de autor de artigos “produzidos em massa” (definidos, com algumas exclusões (v.g., no caso de livros), como aqueles em que se produzem mais de 50 cópias). Em 2015 o legislador inglês decidiu revogar a Section 52, sujeitando as obras de arte aplicada ao período de duração normal (70 anos *post mortem auctoris*), consagrando um período de transição de 5 anos.

42. O BGH no caso ZR 143/12, *Geburtsstagszug*, rejeitou a chamada “teoria dos dois níveis” (*Stufentheorie*). MATTHIAS LEISTNER, “Der europäisches Werkbegriff”, ZGE [2013], pp. 4 e ss., já o havia previsto (cfr. especialmente pp. 30 e ss.). No entanto, o tribunal afirmou que “O direito de autor da União Europeia não impede que a proteção jusautorais de obras de arte aplicada seja sujeita a um critério especial de altura criativa” [rn27] e justificou a mudança de orientação jurisprudencial com base na alteração ao direito dos desenhos ou modelos em 2004, sendo que agora o direito dos desenhos ou modelos já não pode ser contemplado como um *minus* substancial (*ein wesensgleiches Minus*) em relação aos direitos de autor [rn45] mas um verdadeiro direito de propriedade intelectual independente [rn35]. A decisão traduzida pode consultar-se em TITO RENDAS & NUNO SOUSA E SILVA, *Direito de Autor nos Tribunais* (UCE, 2015), pp. 76-85.

43. FRANÇOIS GREFFE & PIERRE GREFFE, *Traité des dessins et des modèles*, (LexisNexis, 2008), p. 49.

44. CHARLES-HENRY MASSA & ALAIN STROWEL, “Le cumul du dessin ou modèle et du droit d’auteur: orbites parallèles et forces d’attraction entre deux planètes indépendantes mais jumelles” in ALEXANDRE CRUQUENAIRE & SÉVERINE DUSOLIER (eds.), *Le Cumul des Droits Intellectuels* (Larcier, 2009), p. 27.

45. BERNT HUGENHOLTZ, “Over Cumulative Gesproken” in *Bijblad bij De Industriële Eigendom* 2000/7, p. 241.

46. Opinião de 31 de maio de 2016 (EU:C:2016:383).

47. Na minha opinião (NUNO SOUSA E SILVA, “Uma introdução...” cit., pp. 1369-1370) o TJUE deverá seguir a orientação da jurisprudência *Infopaq* também no domínio da arte aplicada.

48. TIM GOLDER & ALEXIA MAYER, “Whose IP is it anyway?” *JiPLP* [2009], pp. 165-170, destacam precisamente estes dois problemas.

49. *Chambre civile 1*, 15 janvier 2015.

50. Criticamente sobre esta figura que considera de parca utilidade e duvidosa compatibilidade constitucional, veja-se MILENA ROUXINOL, *A Vinculação Autoral do Trabalhador Jornalista* (Coimbra Editora, 2014), pp. 385 e ss.

51. Art. L113-1 em França, equivalente ao art. 14.º/3 CDADC. Não me parece que esta seja a solução mais adequada, pelo menos em face da lei portuguesa.

52. [2015] EWHC 1454 (IPEC).

3. Conteúdo patrimonial

De entre os temas a tratar, o conteúdo patrimonial dos direitos de autor é aquele que mais jurisprudência gerou.

3.1. Reprodução: Im Westen nichts Neues

Em matéria de direito de reprodução, o TJUE não se pronunciou diretamente no período sob análise. A interrogação que, entre outros, Estelle Derclaye⁵³ e Ansgar Ohly⁵⁴ levantam – será que a noção de reprodução adotada pelo legislador europeu inclui igualmente a adaptação? – continua por responder⁵⁵.

A questão do *sampling*, isto é, da reprodução de pequenos excertos de outras obras ou prestações, normalmente num contexto de uma obra diferente continua a ser discutida⁵⁶. No contencioso, com mais de uma década, entre a banda alemã *Kraftwerk* e o produtor Moses Pelham, a propósito da canção de Sabrina Setlur “*Nur mir*,” ocorreu em 2016 mais um revés⁵⁷. O BGH tinha afirmado que a reprodução do mais pequeno excerto de um fonograma constituía violação do direito de reprodução (§85UrhG), rejeitando a existência de um limiar de *minimis*. Havia dito igualmente que a defesa de utilização livre (§24UrhG) só seria admissível se não fosse possível recriar o som “*samplado*” com recurso a meios próprios⁵⁸. A 31 de maio de 2016, o Tribunal Constitucional alemão considerou que essa interpretação era contrária à liberdade de criação artística [art. 5(3) GrundGesetz]⁵⁹.

Ilustrando a diferença de entendimento do direito de reprodução em sede de direitos de autor e de direitos conexos, a decisão do BGH de 16 de abril de 2015 relativa à utilização de excertos instrumentais de 10 segundos de uma banda (Dark Sanctuary) por parte do *rapper* alemão Bushido, considerou que a análise deve ser baseada em peritos (músicólogos) e destacou a necessidade de estabelecer que o excerto copiado é original o suficiente para atrair proteção⁶⁰. No caso, entendeu que o excerto em causa não gozava de direitos de autor⁶¹.

3.2. Comunicação ao público: a ebulição continua

A comunicação ao público (em sentido amplo, incluindo a colocação à disposição) é talvez o ponto mais controverso e intrincado da jurisprudência atual em matéria de direitos de autor, tanto em Portugal como no plano europeu. Revela-se, por isso mesmo, útil proceder a um enquadramento inicial do conceito, antes de analisar os assuntos mais debatidos.

3.2.1. Enquadramento

A comunicação ao público de uma obra ou prestação faz parte dos direitos de exclusivo concedidos aos autores e titulares de direitos conexos⁶². Assim, o facto de um hotel, uma discoteca, um bar ou um parque de diversões utilizarem música gravada na sua atividade requer autorização dos titulares de direitos sobre essas obras/prestações⁶³. De igual forma, a colocação de obras à disposição integra o conceito amplo de comunicação ao público, adotado na Diretiva 2001/29. Trata-se de um direito definido de forma muito ampla⁶⁴.

Definir quando ocorre comunicação ao público é uma operação complexa. Os requisitos enunciados pela jurisprudência europeia são a existência (indispensável) de um ato de comunicação dirigido a um público (novo)⁶⁵. O papel do utilizador da obra ou prestação e o contexto em que esta é utilizada são fatores importantes mas não decisivos.

53. “The Court of Justice...” cit, p. 717.

54. “Economic rights” in ESTELLE DERCLAYE (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright* (EE 2009), p. 218.

55. No acórdão C-419/13, *Art & Allposters* (EU:C:2015:27), especialmente nos parágrafos §§24 e ss., o TJUE evitou (propositadamente) a questão. JULIEN CABAY & MAXIME LAMBRECHT, *ob. cit.*, pp. 362-363, consideram que, em face da jurisprudência anterior a resposta do TJUE deveria ser afirmativa.

56. Para uma visão comparativa e aprofundada do problema cfr. EMIL SALAGEAN, *Sampling im deutschen, schweizerischen und US-amerikanischen Urheberrecht* (Nomos, 2008).

57. Sobre o caso [BGH, 20.XI.2008, *Metall auf Metall I* (I ZR 112/06)] cfr. SIMON APEL, “Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films (USA), Metall auf Metall (Germany) and Digital Sound Sampling – ‘Bright Line Rules?’” ZGE 3 (2010), pp. 331-350, e TRACY REILLY, “Good Fences Make Good Neighboring Rights: The German Federal Supreme Court Rules on the Digital Sampling of Sound Recordings in ‘Metall auf Metall’” Minnesota Journal of Law Science & Technology (2012), pp.153-209. Esta abordagem foi confirmada pelo próprio BGH na decisão de 13.XII.2012, *Metall auf Metall II* (I ZR 182/11). Com uma análise desta última decisão veja-se FABIAN NIEMANN & LEA NOEMI MACKERT, “Limits of sampling sound recordings: the German Federal Court of Justice’s Metall auf Metall I & II holdings in light of the US jurisprudence on digital sampling” EIPR [2013], pp. 356-360.

58. BGH, *Metall auf Metall I* [rn 26].

59. 1 BvR 1585/13.

60. Esta abordagem é seguida expressamente pelo TJUE (veja-se C-5/08, *Infopaq*, §37).

61. I ZR 225/12, *Golraper*. Para um comentário breve veja-se BIRGIT CLARK, “Goldraper: no copyright protection for de-lyricized samples as looped background for rap track?” JIPLP [2015], pp. 816-817.

62. Sobre esta faculdade, além dos manuais, cfr. POORNA MYSOOR, “Unpacking the right of communication to the public: a closer look at international and EU copyright law”, IPQ 2(2013), pp. 166-185; KATARZYNA KŁAFKOWSKA-WANIOWSKA, “Public communication right: towards the full harmonization?” EIPR [2013], pp.751-758; AGNÈS LUCAS-SCHLOETTER, “Das Recht der öffentlichen Wiedergabe in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs”, ZGE vol. 5(1) (2013), pp. 84-102.

63. Recentemente, a 7 de março de 2016, o Supremo Tribunal Espanhol condenou a Warner Brothers a pagar uma indemnização de €321.450,00 à sociedade de gestão de direitos conexos por ter utilizado reiteradamente num parque de diversões música de artistas locais sem a respetiva autorização.

64. C-607/11, *ITV* (EU:C:2013:147), §20. Porém, e ao contrário do que se poderia pensar, o direito de comunicação ao público, tal como definido na Diretiva 2011/29 para o direito de autor, não abrange a comunicação de uma obra feita quando o público está presente, isto é, a chamada execução pública [nesse sentido considerando 23 da diretiva InfoSoc e C-283/10, *Circul Globus Bucuresti* (EU:C:2011:772) §41].

65. C-466/12, *Svensson* (EU:C:2014:76), §16. Também C-325/14, *SBS Belgium* (EU:C:2015:764), §15 e §24 (confirmando o carácter cumulativo destes requisitos).

O primeiro desafio consiste em definir público⁶⁶. O TJUE refere que uma comunicação é pública se abranger um “número indeterminado de telespectadores potenciais”⁶⁷. No fundo, “trata-se de tornar uma obra perceptível, de modo adequado, às pessoas em geral, por oposição a pessoas específicas pertencentes a um grupo privado”⁶⁸. Simultaneamente, o Tribunal já esclareceu que público terá de incluir um número significativo de pessoas⁶⁹, excluindo-se “um conjunto de pessoas demasiado pequeno ou mesmo insignificante”⁷⁰. No entanto, na contagem deste número de pessoas é necessário considerar não só os acessos simultâneos como igualmente os acessos sucessivos⁷¹. Assim, ainda que uma determinada obra nunca seja apreciada simultaneamente por mais do que uma pessoa, pode ocorrer comunicação ao público. Revela-se irrelevante determinar se ocorreu ou não acesso de um conjunto considerável de pessoas, bastando essa potencialidade⁷².

O essencial, para que se possa falar em comunicação ao público, é que haja um número significativo de pessoas que pode ter acesso à obra ou prestação⁷³. Como confirmado recentemente, num processo de comunicação em que um “organismo de radiodifusão [...] transmite os seus sinais portadores de programas aos seus distribuidores identificados e determinados sem que os potenciais telespectadores possam ter acesso aos sinais um organismo de radiodifusão não procede a um ato de comunicação ao público”⁷⁴.

Assim, o TJUE já considerou que os pacientes do consultório de um dentista não constituíam público⁷⁵. No entanto, os clientes de um centro de fisioterapia⁷⁶ ou os pacientes de um estabelecimento termal⁷⁷, na opinião do Tribunal, constituem público.

É importante realçar que, para que ocorra comunicação, o público tem de ser um público novo, isto é, um público que não foi contemplado no ato inicial de comunicação⁷⁸. Este critério foi inicialmente desenvolvido na jurisprudência relativa à radiodifusão⁷⁹, mas estendeu-se igualmente à apreciação de atos como hiperligações⁸⁰ ou *framing*⁸¹.

Além de um público novo, exige-se que ocorra um ato de comunicação. Comunicação é definida como “qualquer transmissão de obras protegidas, independentemente do meio ou procedimento técnico utilizados”⁸². Por outro lado, o TJUE também já esclareceu que não constitui comunicação “um mero meio técnico para garantir ou melhorar a transmissão de origem na zona de cobertura”⁸³.

Na verdade, o Tribunal estabeleceu uma interpretação finalística de comunicação. Só pode comunicar aquele que quer comunicar. Neste sentido, e reafirmando jurisprudência anterior, explicou⁸⁴: “Com efeito, o utilizador efetua um ato de comunicação ao intervir, com pleno conhecimento das consequências do seu comportamento, para dar aos seus clientes acesso a uma emissão radiodifundida que contém a obra protegida. Se esta intervenção não se verificasse, estes clientes, embora se encontrem fisicamente no interior da zona de cobertura da referida emissão, não poderiam, em princípio, disfrutar da obra difundida.”

A natureza da comunicação deve igualmente ser tida em conta⁸⁵. O relevante não é a natureza lucrativa da comunicação, mas sim da atividade no âmbito da qual esta ocorre⁸⁶. No fundo, o que importa saber é se a comunicação se dá no contexto da vida privada ou como parte de um negócio (v.g., como música ambiente num restaurante). No primeiro

caso, é menos provável tratar-se de uma comunicação ao público. No entanto, em decisões mais recentes, este aspeto tem vindo a ser desvalorizado⁸⁷.

Em sede de reenvio prejudicial, o TJUE considerou existir comunicação ao público na reprodução de fonogramas, quer nas áreas comuns quer nos quartos de um hotel, e igualmente na mera disponibilização de CD e leitores aos hóspedes⁸⁸. Afirmou-o também no caso de receção de obras (por radiodifusão) num hotel⁸⁹, numa estância termal⁹⁰, num *pub*⁹¹, num café-restaurante⁹², num centro de fisioterapia⁹³ e igualmente quanto à respetiva retransmissão em sites de

66. ANSGAR OHLY, “Economic rights”, in ESTELLE DERCLAYE (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright* (EE 2009), p. 226.

67. C-306/05 *SGAE* (EU:C:2006:764), §§37 e 38, citando os casos C-89/04, *Mediakabel* (EU:C:2005:348), §30 (no contexto de interpretação da Diretiva 89/552/CEE sobre audiovisual) e C-192/04, *Lagardère* (EU:C:2005:475), §31.

68. C-135/10, *SCF v Marco del Corso*, §85; C-607/11, *ITV*, §32; C-325/14, *SBS Belgium*, §21.

69. *V.g.*, C-162/10, *Phonographic Performance (Ireland) Limited*, §33, e C-306/05, *SGAE*, §38.

70. C-135/10, *SCF v Marco del Corso*, §86. Trata-se do chamado *limiar de minimis*.

71. C-607/11, *ITV*, §33.

72. CLÁUDIA TRABUCO, “As ligações em rede são atos de comunicação ao público?” *CdP* n.º 47 (2014), p. 31.

73. C-192/04, *Lagardère*, §31: “... um círculo limitado de pessoas que podem captar os sinais provenientes do satélite unicamente através de um equipamento profissional não pode ser considerado um público”.

74. C-325/14, *SBS Belgium*, §§24 e 34.

75. C-135/10, *SCF v Marco del Corso*, §95.

76. C-117/15, *Reha Training* (EU:C:2016:379) §§57-61.

77. C-351/12, *OSA*, §32.

78. C-607/11, *ITV*, §39; C-351/12, *OSA*, §31; C-466/12, *Svensson*, §27.

79. C-306/05, *SGAE*, §40; C-136/09, *Organismos Sillogikis* (EU:C:2010:151), §38.

80. C-466/12, *Svensson*, §24-31.

81. C-348/13, *Best Water* (EU:C:2014:2315), §§14 e 19. Assim, CLÁUDIA TRABUCO, “As ligações em...” cit., p. 31. Cfr. também MIRA BURRI, “Permission to Link Making Available via Hyperlinks in the European Union after *Svensson*”, *JIPITEC* [2014], pp. 245-255.

82. C-403/08 e C-429/08, *Murphy*, §193; C-351/12, *OSA*, §25.

83. C-607/11, *ITV*, §28; C-403/08 e C-429/08, *Murphy*, §194; C-431/09 e C-432/09, *Airfield* (EU:C:2011:648), §79.

84. C-135/10, *SCF v Marco del Corso*, §82; C-162/10, *Phonographic Performance (Ireland) Limited*, §31.

85. De forma criativa (*praeter legem*) e controversa, o TJUE afirma igualmente que “o carácter lucrativo de uma comunicação ao público [...] não é irrelevante” (C-306/05, *SGAE*, §44; C-403/08 e C-429/08, *Murphy*, §204; C-607/11, *ITV*, §42).

86. LÍGIA GUTIERREZ SETÚBAL, “Stirring Up ‘Communication to the Public’” (2012), in [HTTP://SSRN.COM/ABSTRACT=2248690](http://ssrn.com/abstract=2248690), p. 75. Assim, C-403/08 e C-429/08, *Murphy*, §§205 e 206; C-151/15, *SPA*, §27. Aparentemente em sentido distinto cfr. C-135/10 *SCF v Marco del Corso*, §§98-99.

87. C-607/11, *ITV*, §§42-44.

88. C-162/10, *Phonographic Performance (Ireland) Limited*.

89. C-306/05, *SGAE*; C-136/09, *Organismos Sillogikis*, §§42-43 (televisões num hotel de luxo com 253 quartos usando uma única antena).

90. C-351/12, *OSA*.

91. C-403/08 e C-429/08, *Murphy*, §204.

92. C-151/15, *SPA*.

93. C-117/15, *Reha Training*.

streaming, mesmo sendo a obra de livre recepção⁹⁴. No entanto, negou a existência de comunicação ao público no caso de reprodução de fonogramas como música ambiente no consultório de um dentista⁹⁵, no caso de hiperligações para conteúdos⁹⁶ e *framing* de vídeos⁹⁷ livremente disponíveis na Internet. Também considerou que a emissão por satélite de sinais codificados cuja recepção só é possível com equipamento profissional, não constitui comunicação ao público⁹⁸.

A decisão da grande secção do TJUE, C-117/15, *Reha Training*, de 31 de maio de 2016, procedeu a um sumário da jurisprudência existente até agora, confirmando a abordagem acima descrita.

Este acórdão confirmou ainda que o conceito de comunicação ao público utilizado em sede de direitos de autor e de direitos conexos deve ser interpretado sensivelmente da mesma forma⁹⁹. Não obstante, o conteúdo patrimonial dos direitos conexos não é exatamente igual ao dos direitos de autor. O TJUE no caso *CMore Entertainment*¹⁰⁰, esclareceu que o artigo 8.º/3 da Diretiva 2006/115/CE não contempla o direito dos organismos de radiodifusão impedirem a transmissão em direto em *site* da internet de eventos desportivos (o chamado *live streaming*). Por outro lado, essa diretiva também não se opõe a que os Estados-Membros consagrem esse direito na sua legislação nacional¹⁰¹. Em Portugal parece que a nossa legislação não o fez.

3.2.2. Aparelhos de televisão e rádio

Como é sabido o AUJ 15/2013, de 16 de dezembro, uniformizou jurisprudência no sentido de que: “A aplicação, a um televisor, de aparelhos de ampliação do som, difundido por canal de televisão, em estabelecimento comercial, não configura uma nova utilização da obra transmitida, pelo que o seu uso não carece de autorização do autor da mesma, não integrando consequentemente essa prática o crime de usurpação, p. e p. pelos arts. 149.º, 195.º e 197.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.”¹⁰²

A 14 de julho de 2015 e por mero despacho, o TJUE, num reenvio feito pelo Tribunal da Relação de Coimbra¹⁰³, veio confirmar que o sentido do acórdão uniformizador era incompatível com o direito europeu¹⁰⁴. Esta abordagem foi reafirmada na última decisão “de síntese”, C-117/15, *Reha Training*.

A jurisprudência portuguesa já vinha, corretamente, ignorando o AUJ¹⁰⁵. Na sequência da decisão de reenvio C-151/15, *SP4*, o Ac. TRL de 4.II.2016 (Maria Teresa Pardal), citando-a, contrariou o AUJ. No entanto, a jurisprudência do Tribunal da Relação de Coimbra (em matéria penal) tem seguido a orientação do AUJ, mesmo em 2016¹⁰⁶. A “lusa Atenas” alberga Tribunais que resistem hoje e sempre ao invasor...¹⁰⁷

3.2.3. Hiperligações

O estatuto jurídico das hiperligações levanta ainda muitas questões¹⁰⁸. Discute-se especialmente em que condições é que uma hiperligação pode ou não constituir comunicação ao público¹⁰⁹.

No caso *Svensson*¹¹⁰ estava em causa a disponibilização por parte da Retriever Sverige (uma empresa de *clipping*) de

uma série de hiperligações para artigos publicados no jornal *Göteborgs-Posten* (incluindo na sua edição *online*, de acesso livre). Os jornalistas, autores dos artigos em causa, consideravam-se lesados e defendiam que esta prática por parte da Retriever Sverige constituía uma utilização indevida de uma obra protegida. O Tribunal sueco de segunda instância

94. C-607/11, *ITV Catchup*.

95. C-135/10, *SCF v Marco del Corso*.

96. C-466/12, *Svensson*.

97. C-348/13, *Bestwater*.

98. C-192/04, *Lagardère*. Em sentido próximo, cfr. C-325/14, *SBS Belgium*.

99. C-117/15, *Reha Training*, §§33-34.

100. C-279/13, *CMore Entertainment* (EU:C:2015:199).

101. Logo, a harmonização é mínima e não total, ao contrário do que acontece em relação ao direito de autor [cfr. igualmente o considerando 18 (originalmente 20) da Diretiva 2006/115]. Como afirmado no acórdão C-466/12, *Svensson* (EU:C:2014:76), §37: “... o artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 2001/29 não pode ser entendido no sentido de que permite aos Estados-Membros proteger de forma mais lata os titulares de um direito de autor, prevendo que o conceito de comunicação ao público inclui mais operações do que as abrangidas por esta disposição”. JÖRG REINBOTHE & SILKE VON LEWINSKI, *The EC Directive on Rental and Lending Rights and on Piracy* (Sweet & Maxwell, 1993), p. 84, defendem que, *a contrario*, se deverá concluir que as restantes faculdades patrimoniais dos titulares de direitos conexos foram harmonizadas de forma exaustiva.

102. Sublinhei a contrariedade deste acórdão ao direito da UE em NUNO SOUSA E SILVA, “Communication to the public...” cit., p. 323.

103. C-151/15, *SP4*. Para comentários veja-se ANDRÉ LUCAS, in Pis n.º 5 (2016), pp. 65-66; ANTÓNIO HENRIQUES GASPÁR & VÍCTOR CASTRO ROSA in Pis, n.º 4 (2015), pp. 55-62; PEDRO MALAQUIAS, “CJEU issues reasoned order on communication to the public” JIPLP [2016], pp. 9-11, e SOFIA FILGUEIRAS, “Anotação aos acórdãos ‘altifalantes em bares’ do Supremo Tribunal de Justiça e ‘Sociedade Portuguesa de Autores’ do Tribunal de Justiça da União Europeia” RDI n.º 1 (2016), pp. 221-256.

104. Isto deveria constituir a machadada final na teoria da liberdade de recepção defendida por OLIVEIRA ASCENSÃO [*Direito de Autor e Direitos Conexos* (Coimbra Ed. 1992), p. 301] e seguida por PEDRO CORDEIRO [*Direito de Autor e Radiodifusão* (Almedina 2004), pp. 483-484]. OEHEN MENDES, “O triângulo das bermudas da ‘comunicação ao público’ das obras e prestações radiodifundidas” RDI n.º 2 (2015), p. 180, rejeita a sua existência. O Autor sugere a adoção de uma regra *de minimis* semelhante à que existe no direito norte-americano (p. 187). Em OEHEN MENDES, “O direito de autor na era digital. O futuro já começou.” In AAVV, *Direito de Autor: Que futuro na era digital?* (Guerra & Paz 2016), p. 158, retoma essa sugestão.

105. V.g., Ac. TRL 29.I.2015 (ANA LUÍSA GERALDES), CJ I, 84.

106. Veja-se Ac. TRC 20.I.2016 (VASQUES OSÓRIO) e, anterior, Ac. TRC 14.X.2015 (ISABEL VALONGO). Orientação diferente terá tido o mesmo tribunal no acórdão inédito referido por OEHEN MENDES, “A comunicação ao público de obra ou prestação radiodifundida: uma história de não mais acabar?” in Pis n.º 5 (2016), pp. 66-67, n. 6.

107. OEHEN MENDES, *últ. ob. e loc. cit.*, apresenta um elenco adicional de jurisprudência nacional contraditória nesta matéria.

108. Como assinala MIRA BURRI, “Permission to Link Making Available via Hyperlinks in the European Union after Svensson” JIPITEC [2014], p. 249, os direitos de autor são apenas um de vários institutos jurídicos com relevância para entender e regular a questão jurídica das hiperligações.

109. Sobre estas questões, mais recentemente, pode ver-se SOFIA DE VASCONCELOS CASIMIRO, “Hiperligações – uma breve introdução ao admirável mundo dos mecanismos de associações de conteúdos” RDI n.º 2 (2015), pp. 85-108.

110. C-466/12, *Svensson*.

chamado a julgar este litígio decidiu suspender a instância e dirigir, entre outras, a seguinte questão ao TJUE: “Quando alguém que não seja titular do direito de autor sobre uma determinada obra [fornece] uma [‘hiperligação’] para a obra na sua página Internet, verifica-se uma comunicação da obra ao público, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva [2001/29]?” Em antecipação houve quem defendesse veementemente tanto a resposta afirmativa como a resposta negativa¹¹¹.

O TJUE considerou que, uma vez que a comunicação que ocorre aquando de uma hiperligação não abrange um público novo (isto é, que vá para além do público contemplado pelo autor da primeira comunicação)¹¹², essa prática não consiste num ato de comunicação ao público relevante do ponto de vista do direito de autor. Conclui-se assim que a hiperligação é, nessas circunstâncias, um ato irrelevante do ponto de vista do direito de autor^{113/114}.

Uma vez que o TJUE já tinha deixado claro no acórdão *Svensson* que não era relevante a indicação do facto de o conteúdo provir de um outro *site*¹¹⁵, o caso *Bestwater*¹¹⁶ em que o Supremo Tribunal Alemão perguntava se a inclusão de um vídeo do YouTube numa outra página (o chamado *framing* ou *embedding*) constituía comunicação ao público, foi decidido por despacho e em apenas 20 parágrafos. Como não podia deixar de ser, considerou-se que também o *framing* era admissível sem autorização do autor¹¹⁷.

Estas decisões no seu efeito prático são semelhantes ao entendimento da jurisprudência norte-americana¹¹⁸ e alemã¹¹⁹. Mas parece, em face dos critérios acolhidos – “público novo” e “obras livremente disponíveis noutro sítio Internet” – mais matizada e problemática.

Não é ainda claro se a disponibilização de hiperligações para conteúdos que não foram colocados à disposição do público com o consentimento do seu autor é admissível.

No caso *GS Media*¹²⁰, discutiu-se precisamente a licitude do fornecimento de hiperligações para fotografias de um número ainda não publicado da revista *Playboy* alojado num servidor de um terceiro. Estava essencialmente em causa saber se um terceiro que faça uma hiperligação para uma página livremente acessível mas cujo conteúdo tenha aí sido ilegalmente colocado efetua uma comunicação ao público. O AG Wathelet, na sua opinião de 7 de abril de 2016 sugeriu que não¹²¹. O BGH em decisão de 9 de julho de 2015 (I ZR 46/12) tinha considerado que sim. No entanto, designou esta faculdade como um direito inominado reservado ao autor, ao invés de enveredar pelo caminho da comunicação ao público. O caminho seguido pelo Tribunal foi algo surpreendente.

O TJUE, após rever a jurisprudência anterior¹²², começou por reconhecer o papel privilegiado da Internet na concretização da liberdade de expressão e de informação, tal como protegidas no artigo 11.º da CDFUE, e a necessidade de atingir um equilíbrio entre todos os interesses envolvidos¹²³. Para o efeito adotou dois fatores complementares aos requisitos cumulativos gerais da comunicação ao público (ato de comunicação e público novo): o conhecimento e o fim lucrativo daquele que faça a hiperligação. Disse que¹²⁴: “... quando se prove que [quem faz a hiperligação] sabia ou devia saber que a hiperligação que disponibilizou dá acesso a uma obra ilegalmente publicada na Internet, por exemplo, por ter sido advertida desse facto pelos titulares do direito

de autor, há que considerar que o fornecimento dessa ligação constitui uma ‘comunicação ao público’ [...]”. Da mesma forma, considera que haverá comunicação ao público quando “... esta hiperligação permitir aos utilizadores do sítio Internet em que esta se encontra contornarem as medidas restritivas adotadas pelo sítio onde se encontra a obra protegida para restringir o acesso do público aos seus assinantes, constituindo assim a disponibilização desta ligação uma intervenção deliberada sem a qual os referidos utilizadores não poderiam beneficiar das obras difundidas [...]”¹²⁵.

O fim lucrativo impõe, de acordo com o TJUE, um ónus de verificação a quem faça hiperligação. Assim, quando a “... disponibilização de hiperligações é efetuada com um fim lucrativo, pode esperar-se do autor dessa disponibilização que realize as verificações necessárias para se assegurar de que a obra em causa não está ilegalmente publicada no sítio para o qual conduzem as referidas hiperligações, pelo

111. Para uma visão do debate, defendendo uma resposta matizada, veja-se ALEXANDER TSOUTSANIS, “Why copyright and linking can tango”, *JiLP* [2014], pp. 495-509.

112. C-466/12, *Svensson* §24.

113. C-466/12, *Svensson* §28: “Por conseguinte, na falta de público novo, uma comunicação ao público como a do processo principal não está sujeita à autorização dos titulares do direito de autor.” e §32: “... o artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 2001/29 deve ser interpretado no sentido de que não constitui um ato de comunicação ao público, na aceção desta disposição, o fornecimento, num sítio Internet, de hiperligações para obras livremente disponíveis noutro sítio Internet”. Para um comentário em português veja-se CLÁUDIA TRABUCO, “As ligações em rede são atos de comunicação ao público?”, *Cadernos de Direito Privado* n.º 47 (2014), pp. 22-37.

114. E aparentemente, nesse contexto, a vontade do titular do conteúdo não lhe permite obstar a hiperligações. Pronunciando-se no sentido da irrelevância das chamadas “no linking policies” veja-se MAARTEN TRUYENS/PATRICK VAN EECHE, “Surprised by Embedded Assumptions: The Online Sector’s Troubled Relationship with EU Case Law”, *Computer und Recht International* 1/2016, pp. 5-6.

115. C-466/12, *Svensson* §29.

116. C-348/13 (EU:C:2014:2315).

117. C-348/13 *Bestwater* §19.

118. *V.g., Perfect 10 v Google*, 487 F (3d) 701 (9th Cir 2007).

119. BGH, 17.VII.2003, *Paperboy* (I ZR 259/00).

120. C-160/15, *Gs Media* (EU:C:2016:644). Para um comentário imediato veja-se Matthias Leistner, “Anmerkung zu EuGH vom 8. September 2016 – C-160/15”, *ZUM* [2016], pp. 980-983, destacando que se trata de uma decisão equilibrada, que não assenta em positivismo (p. 981).

121. (EU:C:2016:221). Esta opinião propunha um desvio do curso anterior da jurisprudência que veio a ocorrer mas não nos exatos moldes propostos. Segundo o AG deveria ser legalmente irrelevante a circunstância em que o conteúdo para o qual a hiperligação era feita tinha sido colocado à disposição do público.

122. Nomeadamente relembrando que: “no caso de as obras às quais as referidas hiperligações permitem aceder terem sido tornadas livremente disponíveis noutro sítio Internet com o consentimento do titular” não há público novo, logo não haverá comunicação ao público (C-160/15, *Gs Media*, §52) (sublinhado acrescentado).

123. C-160/15, *Gs Media*, §§44-45.

124. C-160/15, *Gs Media*, §49.

125. C-160/15, *Gs Media*, §50.

Acessibilidade	Legalidade	Intenção Lucrativa	Conhecimento	Há comunicação ao público?
Livre	Legal	Irrelevante	Irrelevante	Não (<i>Svensson</i>)
Restrita	Legal	Irrelevante	Irrelevante	Sim (<i>Bestwater</i>)
Livre	Ilegal	Não	Sim	Sim (<i>GS Media</i>)
Livre	Ilegal	Não	Não	Não (<i>GS Media</i>)
Livre	Ilegal	Sim	Presume-se	Sim, exceto se a presunção for ilidida (<i>GS Media</i>)
Restrita	Ilegal	Irrelevante	Irrelevante	Sim

que se pode presumir que a disponibilização aconteceu com pleno conhecimento da natureza protegida da referida obra e da eventual inexistência de autorização de publicação na Internet pelo titular do direito de autor. Nestas circunstâncias, e na medida em que esta presunção ilidível não seja ilidida, o ato que consiste em colocar uma hiperligação para uma obra ilegalmente publicada na Internet constitui uma ‘comunicação ao público’ [...]”¹²⁶.

Reconstruindo um quadro baseado no de ELEONORA ROSATI¹²⁷, resulta da jurisprudência do TJUE que devemos ter em conta algumas *variáveis* – a *acessibilidade* (se o conteúdo protegido se encontra livremente acessível ou é de acesso restrito por via de meios técnicos como uma *paywall*), a *legalidade* do conteúdo (se foi colocado *online* com o consentimento do titular dos direitos ou não), a *intenção* (*lucrativa* ou não) de quem faz a hiperligação e o *conhecimento* da ilegalidade do conteúdo – para determinar se ocorre um ato de comunicação que requeira autorização do titular de direitos sobre o conteúdo¹²⁸.

Há um reenvio pendente – C-527/15, *Filmspeler* – que envolve a disponibilização de um *media player* que funciona com base em hiperligações para conteúdos colocados por terceiros em servidores alheios ao serviço. A questão central consiste em saber se “existe uma ‘comunicação ao público’ [...] quando alguém vende um produto (leitor multimédia) em que instalou aplicações complementares que contêm hiperligações para sítios Internet onde foram tornadas diretamente acessíveis obras protegidas pelo direito de autor, como filmes, séries e emissões em direto, sem a autorização do respetivo titular?”. A alternativa colocada no reenvio é, perante uma resposta negativa a essa pergunta, considerar a empresa que disponibiliza esse *software* um intermediário para efeitos do artigo 8.º/3 da Diretiva 2001/29.¹²⁹

No reenvio pendente C-610/15, *Ziggo BV*, está em causa a indexação de ficheiros de *torrents* (isto é, um ficheiro que contém metadados que permitem o acesso aos ficheiros “de conteúdo”) para permitir o *download* e *upload* de ficheiros contendo obras e prestações protegidas (música, filmes, *ebooks*, etc.). O órgão jurisdicional nacional pergunta se: “Existe comunicação ao público [...] feita pelo administrador de um sítio Internet, quando esse sítio Web não contém obras protegidas, mas um sistema [...] onde é indexada e categorizada, para os utilizadores, metainformação sobre obras protegidas que se encontram nos computadores dos utilizadores, com o auxílio da qual os utilizadores podem localizar e carregar (*upload*) ou descarregar (*download*) as obras protegidas?” Pergunta-se ainda se, em caso negativo

esse *site* pode ser considerado um intermediário e sujeito às medidas de tutela previstas nos artigos 8.º/3 da Diretiva 2001/29/CE e 11.º da Diretiva 2004/48/CE.

Este reenvio vem complicar ainda mais a questão, introduzindo a dúvida sobre se o conteúdo do ficheiro partilhado tem de armazenar diretamente uma obra/prestação protegida ou poderá ser apenas um meio de acesso, certo mas indireto, a esse conteúdo protegido.

3.3. Distribuição: o problema digital

Em termos de direito de distribuição têm ocorrido desenvolvimentos, colocando-se, num domínio habituado a lidar com o suporte, coisa material, física, palpável o grande desafio da adaptação ao digital, por natureza menos tangível¹³⁰.

3.3.1. Enquadramento

Nas palavras de ANSGAR OHLY¹³¹ “o direito de distribuição é o direito de controlar a comercialização e circulação de exemplares físicos incorporando uma obra”.

No caso de 2015 C-516/13, *Dimensione Direct Sales*¹³², o TJUE concluiu que está em causa o direito de distribuição quando ocorre publicidade, afirmando que “pode haver infração ao direito exclusivo de distribuição [...] quando um comerciante, não titular do direito de autor, põe à venda obras protegidas ou cópias destas e dirige uma publicidade, através do seu sítio Internet, por publicação pública ou na imprensa, aos consumidores situados no território do Estado-Membro no qual essas obras estão protegidas a fim de

126. C-160/15, *Gs Media*, §51.

127. <https://ipkitten.blogspot.pt/2015/10/do-you-need-permission-to-link-heres-my.html> e, de forma atualizada, <https://ipkitten.blogspot.pt/2016/09/linking-after-gs-media-in-table.html>.

128. MATTHIAS LEISTNER, “Anmerkung...” cit., p. 981, dá conta dos mesmos critérios apontando o seu carácter dinâmico.

129. Sobre o problema dos intermediários veja-se *infra* 5.1.

130. O TJUE refere-se mesmo a “cópias imateriais” [C-128/11, *Usedsoft* (EU:C:2012:407), §§58-59].

131. “Economic Rights” cit., p. 219.

132. (EU:C:2015:315).

incitar estes últimos a fazer a sua aquisição”¹³³. Esta jurisprudência parece distanciar-se da posição assumida anteriormente, em que o Tribunal tinha afirmado que este direito só se aplicava quando estivesse em causa uma transferência de propriedade desse objeto físico, não sendo abrangida a mera exibição ou utilização desse objeto num espaço comercial¹³⁴. Mas o Tribunal, reconhecendo essa aparente contradição, distinguiu os dois casos pelo facto de aqui não ocorrer mera exposição numa montra mas uma verdadeira publicidade, inequivocamente dirigida ao público¹³⁵.

Além disso, o TJUE já tinha afirmado que “a distribuição ao público se caracteriza por uma série de operações que vão, pelo menos, da celebração de um contrato de venda à sua execução por meio da entrega a um elemento do público”¹³⁶. Um comerciante é responsável por qualquer transação realizada pelo próprio, ou por sua conta, que dê lugar a uma “distribuição ao público” num Estado-Membro onde os bens distribuídos estão protegidos por direitos de exclusivo. Assim, um contrato de compra e venda, celebrado pela Internet (no *Ebay*) para entrega num outro país constitui distribuição no país de destino, imputável ao comerciante¹³⁷. Também pode ser imputada ao comerciante “qualquer operação da mesma natureza efetuada por um terceiro, quando tiver especificamente em vista o público do Estado de destino e não pudesse ignorar os atos desse terceiro”¹³⁸. No mencionado acórdão C-516/13 *Dimensio Direct Sales*, o TJUE confirmou que assim era, entendendo que “pode haver infração ao direito exclusivo de distribuição [...] quando um comerciante, não titular do direito de autor, põe à venda obras protegidas ou cópias destas e dirige uma publicidade, através do seu sítio Internet, por publicação pública ou na imprensa, aos consumidores situados no território do Estado-Membro no qual essas obras estão protegidas a fim de incitar estes últimos a fazer a sua aquisição”¹³⁹.

3.3.2. Esgotamento

A despeito da sua amplitude, o direito de distribuição está sujeito a um importante limite: o esgotamento¹⁴⁰. Quando ocorra uma primeira transferência de propriedade de uma cópia legítima dentro do espaço económico europeu, o titular dos direitos já não pode exercer o seu direito de distribuição nessa particular cópia. Esta circunstância permite que existam mercados de bens protegidos por direitos de autor e direitos conexos em segunda mão. Um disco ou um livro “não pirateado”/“original” pode ser revendido porque, aquando da primeira alienação, ocorreu esgotamento do direito de distribuição dos direitos que este incorpora.

No caso *Art & Allposters*, o TJUE adotou a mesma posição que já havia desenvolvido em sede de esgotamento de outros direitos intelectuais, traçando limites à regra do esgotamento¹⁴¹. De acordo com esta jurisprudência o esgotamento não permite que uma empresa, por meio de um processo químico, transfira as imagens de *posters* legitimamente comprados para telas e as revenda nesse novo suporte¹⁴².

À partida é tido por assente que o direito de distribuição só se refere a objetos físicos¹⁴³. O TJUE confirmou-o no caso C-419/13, *Art & Allposters*¹⁴⁴, o que aparentemente

limita a jurisprudência *Usedsoft* – que reconheceu o esgotamento de programas de computador distribuídos apenas em formato digital – ao domínio do *software* usado¹⁴⁵. No entanto, encontra-se pendente um reenvio (C-166/15, *Ranks and Vasilevičs*) em que o Tribunal terá de reabordar a questão espinhosa do esgotamento de *software*¹⁴⁶.

3.4. Outros

Na mesma linha problemática do direito de distribuição digital, existe um reenvio pendente que procura determinar se o direito de comodato público¹⁴⁷ é aplicável

133. §31.

134. C-456/06, *Cassina* (EU:C:2008:232) §36.

135. C-516/13 *Dimensio Direct Sales*, §§33-35.

136. C-5/11, *Titus Donner* (EU:C:2012:370), §26.

137. C-98/13, *Blomqvist* (EU:C:2014:55), §29. Confirmado em C-516/13, *Dimensio Direct Sales*, §27.

138. C-5/11, *Titus Donner*, §27.

139. §31.

140. Artigo 4(2) da Diretiva. Já resultava de intervenção jurisprudencial pré-harmonização [C-479/04, *Laserdisken* (EU:C:2006:549)], sendo certo que o esgotamento não afeta os direitos de aluguer e comodato [art. 4.º do DL n.º 332/97, solução confirmada pelo acórdão do TJUE C-200/96, *Metronome Musik* (EU:C:1998:172)].

141. Para uma análise dessa jurisprudência em sede de direito industrial cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, *Direito Industrial* (Coimbra Ed., 2011), pp. 346 e ss. 142. §49.

143. AGNÉS LUCAS SCHLOETTER, “The Acquis Communautaire in the Area of Copyright and Related Rights: Economic Rights”, in TATIANA-ELIANA SYNODINOU (ed.), *Codification...* cit., p. 120.

144. (EU:C:2015:27), §40.

145. ELEONORA ROSATI, “CJEU says that copyright exhaustion only applies to the tangible support of a work”, *JiPLP* [2015], pp. 329-330 e MAŠA SAVI, “The CJEU Allposters case: beginning of the end of digital exhaustion?”, *EIPR* [2015], pp. 378-383, propõem essa interpretação. Veja-se também ELEONORA ROSATI, “Online copyright exhaustion in a post-Allposters world”, *JiPLP* [2015], pp. 673-681; NILS RAUER/DIANA ETTIG, “Can e-books and other digital works be resold?”, *JiPLP* [2015], pp. 713-716, dando conta da divergência jurisprudencial alemã sobre o assunto. Ainda sobre a divergência na Alemanha (e não só) pode ver-se MAŠA SAVI, “The legality of resale of digital content after UsedSoft in subsequent German and CJEU case law”, *EIPR* [2015], pp. 414-429, e, anterior e contra a jurisprudência *Usedsoft*, ELLEN FRANZISKA SCHULZE, “Resale of digital content such as music, films or eBooks under European law”, *EIPR* [2014], pp. 9-13. Para uma análise recente e mais aprofundada do problema cfr. RETO HILTY, “‘Exhaustion’ in the digital age” in IRENE CALBOLI/EDWARD LEE (eds), *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports* (EE 2016), pp. 64-82.

146. Os factos diferem bastante do caso *Usedsoft*. Aqui está em causa a venda no *e-bay* de cópias físicas de *software* usado e com restrições ao uso. O Advogado-Geral HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE, em opinião de 1 de junho de 2016 (EU:C:2016:384), considera que, neste caso, não deve haver lugar a esgotamento.

aos empréstimos de *e-books*¹⁴⁸. O Advogado-Geral Szpunar em opinião de 16 de junho, defendendo uma interpretação actualista, sugere uma resposta afirmativa¹⁴⁹. No entanto, a generalidade da doutrina tem entendido que as faculdades de aluguer e comodato apenas se referem a exemplares físicos¹⁵⁰.

O direito de sequência (*droit de suite*) foi objeto de uma decisão no caso C-41/14 *Christie's France*¹⁵¹. Estava em discussão a legalidade de uma cláusula inserida nas condições gerais de venda de uma leiloeira que repercutia o pagamento do valor do direito de sequência no preço final a pagar pelo comprador. O TJUE considerou que esta cláusula era admissível. Esta decisão alinha-se com a decisão no caso anterior, C-518/08, *Salvador Dali*¹⁵², em que o TJUE considerou que a Diretiva não se opõe a que o direito sucessório de um Estado-Membro reserve o benefício do direito de sequência apenas aos herdeiros legais do artista, com exclusão dos legatários testamentários.

O direito *sui generis* atribuído ao fabricante de bases de dados conheceu poucos desenvolvimentos no período sob análise. Recentemente, o TJUE confirmou que o conceito de base de dados consagrado na Diretiva 96/9/CE é especialmente amplo, ao decidir que também “os dados geográficos que são extraídos de uma carta topográfica por um terceiro para produzir e comercializar outro mapa mantêm, depois da sua extração, um valor informativo suficiente para poderem ser qualificados de ‘elementos independentes’ de uma ‘base de dados’ na aceção da referida disposição”¹⁵³. Ou seja, um mapa também pode ser uma base de dados.

Numa decisão anterior, no início de 2015 (C-30/14, *Ryanair*¹⁵⁴), o TJUE confirmou que as disposições da Diretiva 96/9/CE relativas à indisponibilidade contratual de limites e exceções não se aplicam a bases de dados não protegidas, isto é, que não gozem nem de direitos de autor nem do direito *sui generis*. Como realça TATIANA SYNODINOU¹⁵⁵, isto pode ter o efeito paradoxal de permitir uma proteção mais ampla (por via contratual) da base de dados não protegida.

4. Exceções e limites

4.1. Duração

A mais importante das limitações dos direitos de autor – a duração¹⁵⁶ – não tem gerado uma jurisprudência relevante.

Apesar de existirem já três diretivas de harmonização da duração dos direitos de autor e direitos conexos, esta harmonização está longe de se poder considerar concluída e bem-sucedida¹⁵⁷. Um exemplo disso encontra-se na decisão do Supremo Tribunal Espanhol de 13 de abril de 2015¹⁵⁸. Segundo a lei espanhola de 1879, o prazo de duração dos direitos de autor era de 80 anos *post mortem auctoris* sujeito à condição de registo. Discutiu-se se os titulares dos direitos do autor inglês GABRIEL CHESTERTON tendo morrido em 1936 e nunca tendo registado os seus direitos de autor em Espanha, poderiam gozar do prazo de 80 anos em vez do de 70 anos estabelecido na lei espanhola na sequência da harmonização. O Supremo Espanhol concluiu na afirmativa, com base na proibição de discriminação estabelecida no artigo 18.º do TFUE.

Não obstante não ter gerado ainda jurisprudência jusautor, a duração dos *Diários de Anne Frank*, que alegadamente terão tido um coautor, o seu pai Otto Frank, animou este ano¹⁵⁹.

4.2. Utilizações livres

A chamada “*freedom of panorama*”, isto é, a exceção que permite a utilização de obras feitas para serem mantidas permanentemente em locais públicos sem autorização do autor¹⁶⁰, recentemente debatida a nível europeu¹⁶¹, foi objeto

147. O legislador europeu consagrou nos artigos 3.º a 6.º da Diretiva 2006/115/CE o direito de aluguer e comodato público a favor de autor e titulares de direitos conexos [A harmonização operada por esta diretiva é mínima e foram muitos os modos de transposição utilizados (desde logo porque é possível substituir o direito de exclusivo por um direito de remuneração). Para indicações comparativas, cfr. LUÍS MENEZES LEITÃO, “A incorrecta transposição da Directiva 92/100/CEE do Conselho, de 19.11.1992, relativamente ao direito de comodato público” CdP n.º 16 (2006), pp. 11-12, e, em mais detalhe, JÖRG REINBOTH & SILKE VON LEWINSKI, *The EC Directive on Rental and Lending Rights and on Piracy* (Sweet & Maxwell, 1993)]. Em Portugal, o Legislador transpôs esta diretiva em diploma autónomo: o DL 332/97, de 27 de novembro, e considerou que esta faculdade integrava o direito de distribuição, apesar de (ao contrário do direito de distribuição geral) não estar sujeita a esgotamento (cfr. art. 7.º/2 do DL 332/97). O direito de comodato público traduz-se num direito, por parte de titulares de direitos conexos, a auferir uma remuneração pelo “empréstimo” bibliotecário dos suportes de obras e/ou prestações protegidas, estando isentas do pagamento as “bibliotecas públicas da Administração Central, Regional e Local, escolares e universitárias” (art. 6.º do DL 332/97). Como confirmado no caso C-271/10, *VEWA* (EU:C:2011:442), §23: “... é a disponibilidade de bens nas instituições públicas, por forma a tornar possível a realização de comodatos, e não o comodato efetivo de determinados bens pelas pessoas inscritas nessas instituições, que constitui a actividade que dá origem à obrigação de pagar uma remuneração aos autores”.

148. C-174/15, *Vereniging Openbare Bibliotheken*.

149. EU:C:2016:459.

150. SILKE VON LEWINSKI, “Rental Right...” cit., p. 119 (“... material objects only”). Especificamente sobre esta questão TATIANA-ELENI SYNODINOU, “E-books, a new page in the history of copyright law?”, EIPR [2013], p. 223: “... the Rental and Lending Directive does not prima facie apply to electronic public lending, the latter is not directly covered by the public lending schemes already in place”.

151. EU:C:2015:119.

152. EU:C:2010:191.

153. C 490/14, *Verlag Esterbauer* (EU:C:2015:735), §§28-29.

154. EU:C:2015:10.

155. “Databases and screen scraping: lawful user’s rights and contractual restrictions do not fly together”, EIPR [2016], p. 315.

156. VITTORIO M. DE SANCTIS, *Il diritto di autore* (Giuffrè 2012), p. 329.

157. CHRISTINA ANGELOPOULOS, “The Myth of European Term Harmo”.

158. Caso 177/2015. Para um comentário breve, cfr. MICHEL OLMEDO CUEVAS, “To be or not to be (protected): Non-discrimination and the applicable term of protection”, JIPLP [2016], pp. 236-237.

159. <https://www.theguardian.com/books/2016/jan/18/anne-franks-diary-caught-in-fierce-european-copyright-battle>.

160. Art. 75.º/2/q) CDADC e art. 5.º/3/h) da Diretiva 2001/29.

161. ANNE-CATHERINE LORRAIN & JULIA REDA, “Freedom of panorama: a political ‘selfie’ in Brussels”, EIPR [2015], pp. 753-755, retratam o processo político e mediático de discussão do relatório elaborado para o Parlamento Europeu em que este tema era apenas um pormenor.

de uma controversa decisão por parte do Supremo Sueco em abril deste ano. Nessa decisão, a Wikimedia foi condenada devido à utilização de fotografias de obras públicas como esculturas e edifícios¹⁶².

No reenvio pendente C-301/15, *Soulier et Doko* está em causa a compatibilidade com a Diretiva 2001/29 de uma exceção de reprodução para livros esgotados, semelhante à que se encontra no artigo 52.º CDADC. Em face do afirmado pelo TJUE – o significado de cada exceção consagrada não pode ser modulado pelos Estados-Membros¹⁶³ – a resposta adivinha-se negativa.

A melhor doutrina tem destacado a necessidade de flexibilizar a regulação legislativa das exceções a nível europeu¹⁶⁴. A concreta forma de o fazer, especialmente a possível adoção de uma cláusula geral ao estilo da cláusula norte-americana de *fair use*, é alvo de debate¹⁶⁵.

4.3. Cópia privada

Neste contexto impõe-se, pela efervescência que o re-deia, fazer menção especial ao sistema da cópia privada (*levies*)¹⁶⁶. Em 2015 e após superação de um veto presidencial, entrou em vigor a controversa Lei n.º 49/2015, de 5 de junho, que atualizou o sistema português da cópia privada¹⁶⁷. No Reino Unido a exceção de cópia privada que tinha sido introduzido em 2014 foi considerada ilegal em duas decisões, de 19 de junho e 27 de julho de 2015¹⁶⁸.

Desde o caso C-467/08, *Padawan*¹⁶⁹, que o TJUE tem vindo a desenvolver uma jurisprudência complexa sobre o sistema de cópia privada, indo muito para além do que o texto da Diretiva 2001/29/CE deixava antever¹⁷⁰. O período em análise foi fértil nesses desenvolvimentos e ainda se encontra pendente pelo menos um reenvio¹⁷¹.

Na decisão C-463/12, *Copydan Båndkopi*¹⁷², o Tribunal reviu atentamente a jurisprudência anterior e, analisando a aplicabilidade das taxas da cópia privada a aparelhos plurifuncionais, tais como discos externos, *pens* USB ou cartões de telemóvel, admitiu-a¹⁷³. Assim, apesar de um dispositivo servir para muitos outros fins que não sejam a reprodução de obras ou prestações protegidas, poderá ser tributado se essa for uma das suas utilizações previsíveis. De igual forma, o TJUE confirmou a admissibilidade da consagração de um limiar *de minimis*, isto é, uma isenção de pagamento da compensação equitativa caso o prejuízo causado aos titulares de direitos for insignificante¹⁷⁴. O Tribunal explicou também que a autorização concedida pelo titular dos direitos é irrelevante, não dispensando o utilizador da obra ou prestação do pagamento das taxas de cópia privada¹⁷⁵. Este é talvez o ponto menos intuitivo do regime.

No reenvio C-572/13, *Hewlett-Packard*¹⁷⁶, estava em causa a cobrança de taxas de cópia privada sobre impressoras e a interseção entre a exceção de cópia privada (geral) e a exceção de reprografia. O TJUE explicou, na linha do acórdão *Padawan*, que o critério de cálculo das taxas, sendo o mesmo para os dois regimes, é feito com base no dano, logo deve atender-se aos vários usos dos aparelhos¹⁷⁷. Por outro lado, afirmou que a velocidade de impressão não pode ser o único critério para fixar o valor dessa taxa¹⁷⁸. Ficou claro também que as partituras devem ser expressamente excluídas do regime da cópia privada¹⁷⁹. Com especial relevância para o regime nacional, foi sublinhado que os editores não

podem ser beneficiários das taxas¹⁸⁰, ao contrário do que acontece na nossa actual lei¹⁸¹.

No caso muito recente C-470/14, *EGEDA*¹⁸², o TJUE conclui que o sistema espanhol de financiamento da cópia privada através do orçamento de Estado não é compatível

162. <http://www.thelocal.se/20160404/wikimedia-breaks-copyright-laws-with-pics-of-public-art>.

163. C-510/10, *DR and TV2 Danmark* (EU:C:2012:244), §36. Nas palavras de THOMAS DREIER, “Überlegungen zur Revision des Schrankenatalogs der Richtlinie 2001/29/EG”, GRUR-Int [2015], p. 648, “os Estados-Membros apenas podem escolher *se* mas já não *como* implementam os limites opcionais consagrados na diretiva”.

164. Cfr., entre muitos outros, GUIDO WESTKAMP, “Copyright Reform and Necessary Flexibilities”, IIC [2014], pp. 497-499; TITO RENDAS, “Fair Use na União Europeia (ou os estereótipos das Copyright Wars)”, *Pis* n.º 3, pp. 26-39, e THOMAS DREIER, “Thoughts on revising the limitations on copyright under Directive 2001/29”, JIPLP [2016], pp. 138-141, apresentando várias sugestões de reforma.

165. THOMAS DREIER, “Thoughts...” cit., p. 141, concluiu que a adoção de uma cláusula de *fair use* não seria adequado. Em sentido contrário, JONATHAN GRIFFITHS, “Unsticking the centre-piece – the liberation of European copyright law”, JIPITEC [2010], pp. 87-95, manifesta-se favorável à ideia. Sobre os estereótipos que interferem no debate, veja-se TITO RENDAS, “Fair Use...”, cit., que conclui sublinhando a necessidade de intervenção nesta matéria.

166. Sobre o sistema cfr., entre muitos outros, STAVROULA KARAPAPA, *Private Copying* (Routledge, 2012). Sobre a respetiva origem cfr. BERNT HUGENHOLTZ, “The Story of the Tape Recorder and the History of Copyright Levies”, in BRAD SHERMAN & LEANNE WISEMAN (eds.), *Copyright and the Challenge of the New* (Kluwer 2012), pp. 179-196.

167. Muito crítico desta atualização veja-se TITO RENDAS, “Novas Leis de Direito de Autor. A alteração à lei da cópia privada: uma (má) ideia cujo tempo não chegou”, *Pis* n.º 4, pp. 86-89, e, igualmente crítico, JOSÉ ALBERTO VIEIRA, “A cópia privada e o seu regime de compensação”, RDI n.º 1 (2016), pp. 51-64.

168. British Academy of Songwriters, Composers And Authors & Ors, R (On the Application Of) v Secretary of State for Business, Innovation And Skills [2015] EWHC 1723. YIN HARN LEE, “United Kingdom Copyright Decisions 2015”, IIC [2016], p. 194, aponta que esta será provavelmente a decisão mais controversa do ano de 2015 no Reino Unido.

169. EU:C:2010:620.

170. Para uma exposição clara e sucinta dos desenvolvimentos até 2015 veja-se JOÃO PEDRO QUINTAIS, “Private Copying and Downloading from Unlawful Sources”, IIC [2015], pp. 66-93.

171. Trata-se do caso C-110/15, *Nokia Italia*.

172. EU:C:2015:144.

173. §§26-29.

174. §§61-62.

175. §§63-65.

176. EU:C:2015:750. Sobre a decisão cfr. ELEONORA ROSATI, “CJEU links fair compensation in Articles 5(2)(a) and (b) of the InfoSoc Directive to actual harm requirement”, JIPLP [2016], pp. 167-170.

177. §36.

178. §77.

179. §55.

180. §§44-49.

181. Esta conclusão não é totalmente segura visto que os editores apenas beneficiam das taxas no âmbito analógico. No entanto, tendo em conta a equiparação de regimes feita pelo TJUE no mencionado reenvio C-572/13, *Hewlett-Packard*, parece ser o entendimento mais provável. Extremamente crítico desta solução, que considera contrária aos fundamentos do direito de autor, veja-se JOSÉ ALBERTO VIEIRA, “A posição do editor na cópia privada”, RDI n.º 1 (2014), pp. 151-159.

182. EU:C:2016:418.

com a Diretiva. Baseou esta conclusão na natureza da cópia privada. Segundo o Tribunal quem tem responsabilidade pelo pagamento da taxa da cópia privada (entendida como uma responsabilidade por factos lícitos) é quem causa o dano e não os contribuintes. A meu ver, trata-se de um purismo desnecessário e pouco habitual no Tribunal de Justiça.

Na decisão C-572/14, *Austrimechana*¹⁸³, de 21 de abril de 2016, o TJUE considerou que, para efeitos de jurisdição, as disputas relativas à cópia privada devem ser integradas no artigo 5.º/3 do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, como matéria extracontratual. Assim, o Tribunal competente será aquele onde ocorreu ou poderá ocorrer o facto danoso, isto é, o local da reprodução.

5. Tutela

A tutela dos direitos de autor na Internet continua a animar a jurisprudência.

Em termos de competência internacional dos tribunais em matéria de direitos de autor, o TJUE confirmou a 22 de janeiro de 2015¹⁸⁴ que a jurisdição em matéria de direitos de autor se determina também ao abrigo do artigo 5.º/3 do Regulamento 44/2001, sendo que o dano ocorre no local de acesso ao conteúdo¹⁸⁵.

A responsabilidade dos pais pelo pagamento de indemnizações por violação de direitos de autor perpetradas pelos filhos tem sido discutida na jurisprudência alemã. A orientação fornecida pelo BGH em várias decisões consiste em desresponsabilizar os pais pelo comportamento dos filhos maiores¹⁸⁶ e dos filhos menores, caso tenham sido avisados e proibidos de utilizar a ligação de Internet para a partilha ilegal de ficheiros¹⁸⁷. Não obstante, em janeiro de 2016 o *Oberlandesgericht* de Munique confirmou que os pais respondiam pelo *upload* de um álbum da Rihanna feito por um dos seus três filhos, que concretamente se recusaram a identificar¹⁸⁸.

5.1. Intermediários

O papel e responsabilidade dos intermediários, em Portugal, regulado nos artigos 11.º a 19.º do DL n.º 7/2004, de 7 de janeiro, é matéria que não se encontra consolidada¹⁸⁹.

O *Oberlandesgericht* de Munique considerou que o YouTube não pode ser responsabilizado pelas violações de direitos de autor perpetradas pelos utilizadores da plataforma¹⁹⁰. Um tribunal italiano de primeira instância entendeu que a demora de mais de um ano a contar da respetiva notificação na remoção de conteúdos ilícitos (ainda que não fosse identificado o respetivo URL) retirava a imunidade a uma plataforma, sendo esta responsável pelos danos causados¹⁹¹.

Em Portugal, na linha do acórdão *UPC Telekabel*¹⁹² foram decretadas pelo tribunal de propriedade intelectual ordens de bloqueio de acesso. Há registo de uma ordem de bloqueio decretada contra motores de busca¹⁹³ e de outra de bloqueio DNS decretada contra fornecedores de serviço de acesso¹⁹⁴. Nesta última sentença o tribunal destacou a necessidade de equilíbrio entre os vários interesses em jogo.

Também no Reino Unido, a 28 de abril de 2015, foi emitida uma ordem de bloqueio de acesso a *websites* que

fazem *streaming* a partir de *torrents* (“Popcorn Time”) dirigida a empresas de telecomunicações¹⁹⁵.

Na Alemanha o BGH a 26 de novembro de 2015 emitiu duas decisões (I ZR 3/14 e I ZR 174/14) em que, adotando critérios estritos, admitiu (em abstrato, ainda que o tenha negado em concreto) que um fornecedor de acesso à Internet fosse obrigado a bloquear *sites*, se o titular de direitos de autor já tiver tentado sem sucesso obrigar o *site* ou o fornecedor de alojamento a fazê-lo ou então seja muito pouco provável que o consiga fazer.

No sentido de facilitar o decretamento destas providências instituiu-se em Portugal um esquema de muito duvidosa constitucionalidade com base num memorando assinado entre o IGAC, a Direção-Geral do Consumidor, a Associação dos Operadores de Telecomunicações e o MAPINET (pessoa coletiva agregando sociedades de gestão coletiva).¹⁹⁶

A eventual responsabilidade do fornecedor de acesso à Internet numa rede livre (sem palavra passe), como acontece frequentemente em cafés, restaurantes, aeroportos e outros sítios públicos, encontrava-se por apurar. O reenvio no processo C-484/14, *Mc Fadden*, lidou com essa questão. Na

183. EU:C:2016:286.

184. C-441/13, *Hejduk* (EU:C:2015:28). KEVIN BERCIMUELLE-CHAMOT, “Accessibility is the relevant criterion to determine jurisdiction in online copyright infringement cases”, *JiPLP* [2015], pp. 406-407, destaca que esta jurisprudência leva à multiplicação de tribunais competentes.

185. Para uma análise dos últimos desenvolvimentos pode ver-se DÁRIO MOURA VICENTE, “O tribunal competente no contexto digital: desenvolvimentos recentes”, *RDI* n.º 1 (2016), pp. 169-178.

186. I ZR 169/12, *BearShare* (decisão de 08.I.2014).

187. I ZR 74/12, *Morpheus* (decisão de 15.XI.2012).

188. 29 U 2593/15.

189. Para uma excelente síntese do regime e da jurisprudência europeia, cfr. PEDRO MIGUEL DE ASENSIO, *Derecho Privado de Internet* (Civitas, 2015), pp. 127-289. Em detalhe sobre o assunto vide JAANI RIORDAN, *The Liability of Internet Intermediaries* (OUP, 2016).

190. Decisão de 28.I.2016 (29 U 2798/15).

191. Tribunal de Roma, decisão de 5.V.2016.

192. Sobre esse acórdão e a forma como se insere na linha de jurisprudência anterior do TJUE, cfr. NUNO SOUSA E SILVA, “A perspectiva do equilíbrio entre a Propriedade Intelectual e (outros) Direitos Fundamentais – a mais recente interpretação do artigo 8.º/3 da Diretiva 2001/29 (UPC Telekabel Wien C-134/12)”, *RDI* n.º 1 (2015), pp. 209-223.

193. TPI 2.º Juízo 27.II.2014, publicada, com comentário de VÍCTOR CASTRO ROSA, em *Pis* n.º 2, pp. 42-62.

194. TPI 2.º Juízo 24.II.2015, publicada, com comentário de GONÇALO GIL BARREIROS, em *Pis* n.º 3, pp. 56-78, e, tradução inglesa, em *IIC* [2016], pp. 491-498.

195. *Twentieth Century Fox Film Corporation & Ors v Sky UK Ltd & Ors* [2015] EWHC 1082 (Ch). Para um comentário vide ELEONORA ROSATI, “High Court issues blocking order against Popcorn Time” *JiPLP* [2015], pp. 585-586.

196. O texto do memorando pode ser consultado em <https://sitesbloqueados.pt/memorando-de-entendimento>. Muito sucintamente sobre a sua assinatura, cfr. VÍCTOR CASTRO ROSA, “Memorando de Entendimento entre a APRITEL e as Entidades de Gestão Colectiva de Direitos de Autor e Direitos Conexos, sobre a protecção de direitos de propriedade intelectual na Internet”, *Pis* n.º 4, pp. 90-92.

opinião do AG Szpunar¹⁹⁷ aquele que fornece acesso gratuito à Internet com fins ainda que indiretamente comerciais poderia gozar da isenção de responsabilidade prevista no artigo 12.º da Diretiva 2000/31. A decisão proferida a 15 de setembro de 2016¹⁹⁸ respondeu às dez detalhadas questões que o Tribunal de Munique havia colocado.

O TJUE começou por esclarecer que, apesar de o acesso à rede ser gratuito, este pode ser considerado um serviço da sociedade da informação¹⁹⁹. Deixou também claro que o artigo 14.º da Diretiva 2000/31, que prevê o sistema de *notice and take down*, não é aplicável por analogia às situações de simples transporte prevista no artigo 12.º²⁰⁰. Tendo rejeitado a existência de exigências adicionais para que alguém possa beneficiar da isenção²⁰¹, o TJUE explicou que a Diretiva se opõe também à pretensão de indemnização por parte do titular de direitos de autor ou direitos conexos exercida contra o fornecedor de acesso à Internet²⁰².

Depois de isto estar claro, o Tribunal abordou então a admissibilidade de uma decisão judicial que, na prática, imponha a monitorização de toda a informação transmitida, a proibição de fornecer uma conexão ou então a utilização de uma palavra passe²⁰³, começando por enquadrar o problema como um conflito de direitos fundamentais²⁰⁴. Nessa ótica, rapidamente se conclui que as duas primeiras medidas são inadmissíveis²⁰⁵. Quanto à imposição de uma palavra passe para que os utilizadores da Internet não possam agir anonimamente, o TJUE conclui que esta era uma medida que preservava o justo equilíbrio entre os direitos fundamentais em causa e que, como tal, podia ser admitida²⁰⁶.

5.2. Diretiva 2004/48/CE

A propósito da violação de direitos de autor numa obra audiovisual, o TJUE clarificou, no caso C-99/15, *Liffers* (EU:C:2016:173), que, apesar de o texto do artigo 13.º/1/b) da Diretiva 2004/48/CE²⁰⁷ indiciar o contrário, mesmo quando a indemnização seja fixada com base num valor de licença “fictício”²⁰⁸, devem acrescer danos morais. Nas palavras do TJUE: “[Na] definição da indemnização por perdas e danos devida como uma quantia fixa, tendo por base apenas as remunerações hipotéticas, só abrange os danos materiais sofridos pelo titular do direito de propriedade intelectual em causa, pelo que, para permitir uma reparação integral, esse titular deve poder pedir, além do ressarcimento dos danos assim calculados, a indemnização pelos danos morais eventualmente sofridos.”²⁰⁹ Assim, há que ler o artigo 211.º/5 CDADC e 338.º-L/5 do CPI à luz desta jurisprudência.

Encontra-se pendente o reenvio C-367/15, *Oławska Telewizja Kablowa*, feito pelo Supremo Tribunal Polaco em que se discute a compatibilidade de danos punitivos (correspondente ao dobro ou o triplo do valor de uma licença) com o artigo 13.º da Diretiva 2004/48²¹⁰.

Na decisão de 16 de julho de 2015, C-580/13, *Coty Germany*²¹¹, o TJUE considerou que o artigo 8.º/3/e) da Diretiva 2004/48/CE não permite que uma instituição bancária invoque o sigilo bancário de forma ilimitada e incondicional para obstar à prestação de informações. São boas notícias para aqueles que preconizam a abordagem “*follow the money*” na luta contra a violação maciça de direitos de autor²¹².

6. Conclusão: alguns desafios futuros

Há vários problemas a assinalar, ainda que nem todos “avultem nas instâncias”²¹³. Um dos mais prementes consiste em lidar com obras derivadas e o chamado conteúdo gerado por utilizadores²¹⁴. O problema agudiza-se com plataformas de financiamento colaborativo (*crowd-funding*) como espelha o badalado contencioso em torno de uma sequência não autorizada da série *Star Trek*²¹⁵.

Há bastante a fazer em termos de limites e exceções. A assinalável falta de uma exceção para paródia no nosso Código constitui uma circunstância que urge corrigir. Apesar da diretiva, recentemente transposta para o direito português, a questão das obras órfãs ainda não está resolvida, visto que a utilização comercial não foi abordada²¹⁶. Além disso, a primeira avaliação do sistema considerou que os requisitos para se considerar que ocorreu uma “busca diligente” se revelam excessivamente onerosos²¹⁷.

197. EU:C:2016:170.

198. C-484/14, *Mc Fadden* (EU:C:2016:689).

199. C-484/14, *Mc Fadden*, §43.

200. C-484/14, *Mc Fadden*, §§55-65.

201. C-484/14, *Mc Fadden*, §§68-71.

202. C-484/14, *Mc Fadden*, §§74-79.

203. C-484/14, *Mc Fadden*, §85.

204. C-484/14, *Mc Fadden*, §§81-84.

205. C-484/14, *Mc Fadden*, §§87-89.

206. C-484/14, *Mc Fadden*, §§94-101.

207. Em Portugal transposto textualmente nos artigos 338.º-L do CPI e 211.º CDADC.

208. A chamada *Lizenzanalogie*, desenvolvida com base na jurisprudência do enriquecimento sem causa.

209. §26.

210. O julgamento recente C-481/14, *Jorn Hansson* (EU:C:2016:419) em sede de variedades vegetais faz adivinhar que a resposta venha a ser negativa. Esta decisão veio relativizar a jurisprudência anterior, nomeadamente o caso C-509/10, *Josef Geistbeck* (EU:C:2012:416).

211. EU:C:2015:485.

212. Sobre esta abordagem pode ver-se a Comunicação da Comissão: “Towards a renewed consensus on the enforcement of Intellectual Property Rights: An EU Action Plan”, COM(2014), 392 final.

213. A expressão é de ORLANDO DE CARVALHO. Sobre alguns dos problemas que aqui menciono veja-se VICTÓRIA ROCHA, “Breves considerações sobre o futuro do Direito de Autor na Era Digital” in AAVV, *Direito de Autor: Que futuro... cit.*, pp. 81-97.

214. Isto é frequentemente destacado. Veja-se as referências *supra* nota 161.

215. Para relatos e análises dos vários aspetos desse litígio, veja-se <https://the1709blog.blogspot.pt/search/label/star%20trek>.

216. ELEONORA ROSATI, “The Orphan Works Directive, or throwing a stone and hiding the hand”, *JiPLP* [2013], pp. 303-310. Sobre o tema veja-se, mais recentemente, ALEXANDRE DIAS PEREIRA, “O novo regime das obras órfãs”, *RDI* n.º 1 (2016), pp. 21-49.

217. <https://drive.google.com/file/d/0B6d07lh0nNGNSG92MmRIYn-Z1SDQ/view>.

Como é sabido, a economia digital levanta inúmeros problemas ao Direito de Autor. As novas plataformas de disponibilização de conteúdos, como Spotify ou Netflix, têm sido criticadas pela baixas quantias com que remuneram os autores²¹⁸. Não obstante, estas acusam outras plataformas, como o Youtube, que também tem um esquema de licenças/monetização, de esmagar os preços e de beneficiar injustamente de imunidade(s). O Comissário Andrus Ansip proferiu mesmo declarações neste sentido²¹⁹.

Continua a debater-se o problema dos jornais na nova economia e a sua relação com agregadores de notícias como o *Google News*²²⁰. Apesar das experiências falhadas de introdução de um direito conexo sobre excertos noticiosos em Espanha e na Alemanha²²¹ a Comissão Europeia pondera a adoção desta solução a nível europeu²²².

A regulamentação da gestão colectiva em geral e a implementação do sistema de licenças multiterritoriais *online* para música representam um difícil desafio para os próximos anos²²³. O esforço de criação de um mercado único digital continua a conhecer desenvolvimentos. Neste sentido a Comissão apresentou recentemente uma proposta de regulamento de portabilidade²²⁴. Apesar de existir uma discussão académica relevante em torno dessa possibilidade, estaremos ainda muito longe da adoção de um código europeu de direito de autor²²⁵.

Acima de tudo isto, o anúncio da (intenção de...) saída da União Europeia do Reino Unido gera uma incerteza que se projeta também neste domínio do sistema jurídico. Parece que sobre nós se abate a (suposta)²²⁶ imprecação chinesa de viver tempos interessantes...

NUNO SOUSA E SILVA



218. Nos EUA iniciou-se uma *class action* contra o Spotify em que se peticionam mais de 150 milhões de dólares a título de *royalties*. <https://musiclawupdates.blogspot.pt/2015/12/spotify-face-150-million-lawsuit-from.html>.

219. <http://www.musiclawupdates.com/?p=6807>.

220. Cfr. com adicionais referências SILVIA SCALZINI, “Is there free-riding? A comparative analysis of the problem of protecting publishing materials online in Europe”, *JIPLP* [2015], pp. 454-464.

221. ELEONORA ROSATI, “Neighbouring Rights for Publishers: Are National and (Possible) EU Initiatives Lawful?”, *IIC* [2016], pp. 569-594 entende que esses direitos de âmbito nacional são incompatíveis com o DUE.

222. <http://blogs.wsj.com/digits/2014/10/30/new-eu-digital-chief-floats-tough-anti-google-regulations>.

223. Sobre este sistema, com adicionais referências, *vide* NUNO SOUSA E SILVA, “The proposed Directive on multi-territorial licensing for online music – Is competition a good idea?”, *Revista de Concorrência & Regulação* n.º 16 (2013), pp. 29-52.

224. COM(2015) 627 final. Sobre a proposta veja-se BENJAMIN FARRAND, “The EU Portability Regulation: one small step for crossborder access, one giant leap for Commission copyright policy?”, *EIPR* [2016], pp. 321-325 e TED SHAPIRO, “The Proposed Regulation on portability – don’t leave home without it”, *EIPR* [2016], pp. 351-359.

225. Para um sumário da discussão veja-se THEODOROS CHIOU, “Lifting the (dogmatic) barriers in intellectual property law: fragmentation v integration and the practicability of a European Copyright Code”, *EIPR* [2015], pp. 138-146.

226. Aparentemente tratar-se-á de uma referência apócrifa, isto é, a cultura chinesa na realidade não conhece tal provérbio. (Cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/May_you_live_in_interesting_times.)

Violação dos direitos de Propriedade Intelectual – valor indemnizatório

1 – O artigo 14.º da Diretiva 2004/48 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a uma legislação nacional, como a que está em causa no processo principal, que prevê que a parte vencida é condenada a custear as custas judiciais suportadas pela parte vencedora do processo, que oferece ao juiz que decreta essa condenação a possibilidade de ter em conta as características específicas do caso que lhe é submetido e aprova um sistema de tabela de montantes fixos que prevê um limite absoluto de reembolso para as despesas decorrentes do mandato de um advogado, desde que esses montantes assegurem que as despesas a serem custeadas pela parte vencida sejam razoáveis, o que cabe ao órgão jurisdicional nacional verificar. Contudo, o artigo 14.º da referida diretiva opõe-se a uma legislação nacional que prevê montantes fixos que, devido aos montantes máximos muito baixos que estabelece, não asseguram que, pelo menos, uma parte significativa e adequada das despesas razoáveis suportadas pela parte vencedora do processo seja custeada pela parte vencida.

2 – O artigo 14.º da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que se opõe às regras nacionais que só preveem o reembolso das despesas de um perito técnico no caso de culpa da parte vencida, quando essas despesas estejam direta e estreitamente ligadas a uma ação judicial que vise assegurar o respeito de um direito de propriedade intelectual.

TJUE, 28-07-2016, Quinta Secção, Proc. C-57/15

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0057>

e

1 – Toda a filosofia subjacente à defesa não só dos Direitos de autor como de toda a propriedade intelectual procura compatibilizar as vertentes preventiva e punitiva, não fazendo depender as ações legais de ressarcimento apenas dos resultados.

2 – O ilícito consuma-se no momento em que o R., conscientemente, opta por “fabricar” uma cópia ilícita em vez de, legalmente, adquirir o programa informático, momento em que já se está a preencher a noção de dano ou prejuízo, dado que “a substituição” de aquisição do programa legal pela produção da cópia “pirata”, gerou, desde logo, um dano no património da demandante (lucro cessante) dado que o ilícito praticado impediu a A. de usufruir o ganho decorrente da aquisição dos programas informáticos que deviam ter ocorrido em vez das “cópias piratas”.

3 – O valor indemnizatório a considerar é o correspondente ao valor das licenças que o R. deveria ter obtido e não obteve, detendo cópias ilícitas das mesmas.

4 – “O art. 661.º, n. 2, do CPC é também aplicável ao caso de se ter logo formulado pedido específico, mas não se chegar a coligir dados suficientes para se fixar a quantidade da condenação”.

TRE, 13-02-2014; Proc. 1451/10.8TBSTR.E1

<http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/ae4542d5a99f342080257de10056feb6?>

A Diretiva *Enforcement* (Diretiva 2004/48/CE) veio estabelecer pela primeira vez os critérios para atribuição de uma indemnização para quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente os direitos de propriedade intelectual. Para além desse guião importantíssimo que, na transposição daquela Diretiva para a lei Portuguesa¹ se encontra no art.º 211.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos

Conexos e no art.º 338.º-L do Código da Propriedade Industrial, a lei estabelece ainda os critérios mínimos de cálculo desses montantes quando não é possível fixar o montante do prejuízo efetivamente sofrido pela parte lesada. Ambas as disposições resultam da fusão dos art.ºs 13.º e 14.º da Diretiva referentes à “indemnização por perdas e danos” e “custas”. Nem sempre é fácil, mesmo com os critérios estabelecidos, quantificar os danos e prejuízos, sobretudo no que respeita aos lucros cessantes e danos emergentes sofridos pela parte lesada, muitas vezes de difícil prova. Por isso tem sido interessante observar, sobretudo no que respeita à aplicação dos critérios mínimos² como têm respondido os tribunais a esta questão sobretudo porque o *quantum* indemnizatório é fixado com recurso à equidade (tal como pugna a diretiva), deixando, assim, uma significativa margem para a discricionariedade que é própria de quem decide.

Os dois acórdãos que hoje analisamos, constituem dois elementos importantes para a compreensão da filosofia subjacente à atribuição de indemnização em matéria de *Enforcement* e para a quantificação dessa indemnização. Ambos partilham dos mesmos critérios e ambos acompanham fielmente o pensamento do legislador europeu e que bem sintetiza o sumário do acórdão do TRE: *Toda a filosofia subjacente à defesa não só dos Direitos de autor como de toda a propriedade intelectual procura compatibilizar as vertentes preventiva e punitiva, não fazendo depender as ações legais de ressarcimento apenas dos resultados.*

E, pese embora este não seja o escopo principal da análise de hoje, teremos forçosamente de realçar, pela clareza, pertinência e acerto, o que não tem sido evidente para muitos tribunais, que a consumação do ilícito, no caso da reprodução não autorizada de programa de computador, se consubstancia no momento em que o infrator opta por fazer a cópia não autorizada, em vez de adquirir legalmente o referido programa. Assim, ainda no *software* (mas também aplicável a muitos outros casos de violação de direitos de p.i.) o valor indemnizatório a considerar será correspondente ao valor das licenças que o infrator deveria ter adquirido e não adquiriu.

Uma vez definido o ponto de partida, surge, logo a seguir, a verdadeira dificuldade de quantificação do valor indemnizatório a pagar pelo infrator.

E aqui ainda se peca muito, não já por vazio legal, dado o acolhimento pelo legislador comunitário e português, dos critérios alargados de determinação do montante de indemnização por perdas e danos em consequência da violação dos direitos de propriedade intelectual, mas pela difícil dinâmica de cálculo efetivo desses prejuízos.



1. Lei n.º 16/2008, de 1 de abril.

2. Arts. 211.º, n.º 5, do CDADC, e 338.º-L, n.º 5, do CPI.

Nos tribunais portugueses não tem sido fácil quantificar (mas também, diga-se em abono da verdade, pela dificuldade que as partes lesadas têm em apresentar números, e, consequentemente, provas concretas) quanto gastou o lesado na investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito. Aparentemente simples, o raciocínio imediato do advogado que, peça a peça, compõe este verdadeiro *puzzle* indemnizatório, é o de incluir no pedido indemnizatório os seus honorários integrais (e já não os espartilhados pelo Regulamento das Custas Judiciais³) bem como o pagamento das custas judiciais. Até aqui tudo iria bem, caso o critério fosse meramente taxativo. Mas não é: o critério da equidade é preponderante nessa atribuição. No entanto, pese embora as quantias atribuídas pelos tribunais portugueses referentes ao pagamento dos encargos suportados pela parte lesada para a proteção dos direitos de p.i., sejam pouco significativas, a verdade é que subsiste o reconhecimento de que há que impedir o infrator de beneficiar da lesão dos direitos de p.i., e, por isso, a indemnização terá carácter não só ressarcitório, mas também corretivo, preventivo e dissuasor.

O acórdão do TRE, tanto quanto sabemos, é pioneiro ao considerar, em consequência da matéria de facto provada, que a autora da ação suportou o custo de investimentos feito com a proteção do direito de autor e que suportou o custo da investigação, bem como os custos inerentes à proteção dos seus direitos, onde se incluem as custas judiciais e os honorários de advogados, condenando o infrator ao pagamento de uma indemnização onde se inclui um valor a título de encargos suportados pela titular dos direitos *com a proteção do seu direito e com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito*.

A questão de saber o que se entende por encargos razoáveis e proporcionados não é, porém, exclusiva dos nossos tribunais, ela é discutida um pouco por toda a Europa e chegou mesmo até ao TJUE que, no citado acórdão, vem trazer a lume esta discussão a propósito de um reenvio prejudicial apresentado pelo Tribunal de Recurso de Antuérpia, na Bélgica, num caso de patentes n.º C-57/15 – *United Video Properties Inc. contra Telenet NV*.

Este pedido tinha por objeto a interpretação do art. 14.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004 e foi apresentado no âmbito de um litígio que opunha as duas partes a propósito do pagamento das custas judiciais.

Discutiu-se, essencialmente, uma limitação da legislação belga em matéria de fixação do limite de reembolso de honorários por cada processo judicial que a parte vencedora entendia que não se aplicaria naquele caso em que se discutia o *quantum* indemnizatório por violação dos direitos de p.i., no contexto da Diretiva *Enforcement*. Acresce que este constituía um caso judicial de enorme complexidade em que os honorários dos advogados tinham sido muito superiores ao teto fixado na legislação.

A decisão proferida pelo TJUE (cujo Presidente de secção é José Luís da Cruz Vilaça) constitui um passo muito significativo para a clarificação da interpretação a dar ao citado art. 14.º da Diretiva, ao estabelecer que, no conceito de custas judiciais, se incluem os honorários dos advogados, “não contendo esta diretiva nenhum elemento que permita concluir que essas despesas, que geralmente constituem uma parte substancial das despesas incorridas no âmbito de um

processo que visa garantir um direito de propriedade intelectual, estão excluídas do âmbito de aplicação do referido artigo” (§ 22 do acórdão).

Ainda mais importante, aquele Tribunal vem reiterar que as custas processuais nestes processos devem obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade e não a fórmulas previamente fixadas, “a parte vencida é condenada a custear as custas judiciais suportadas pela parte vencedora do processo, que oferece ao juiz que decreta essa condenação a possibilidade de ter em conta as características específicas do caso que lhe é submetido e aprova um sistema de tabela de montantes fixos que prevê um limite absoluto de reembolso para as despesas decorrentes do mandato de um advogado, desde que esses montantes assegurem que as despesas a serem custeadas pela parte vencida sejam razoáveis, o que cabe ao órgão jurisdicional nacional verificar”.

Uma primeira leitura mais apressada poder-nos-ia levar a concluir no pouco que esta decisão acrescenta ao que já resulta da Diretiva e das normas que a transpõem para o direito local, isto é, de que o critério da equidade já está previsto e que ele próprio obriga à ponderação da razoabilidade e da proporcionalidade. Mas, uma segunda leitura talvez nos possa revelar mais. Com efeito, esta decisão constitui um contributo muito importante para a consolidação do princípio segundo o qual a indemnização por lesão dos direitos de p.i. se reveste não só de um carácter ressarcitório, mas também corretivo, preventivo e dissuasor (onde perpassam os polémicos “danos punitivos”), permitindo um ressarcimento fundado num critério objetivo que tenha também em conta os encargos suportados pela parte lesada. De facto, esta interpretação vem sublinhar que a apreciação da atribuição do *quantum* indemnizatório, no que respeita a custas e honorários de advogados, não está limitada pela baliza legal consagrada em sede de Custas Judiciais, nem em tabelas ou parâmetros pré-definidos. E, pese embora esses parâmetros sejam justificados de modo a impedir determinados abusos, a verdade é que, agora, há que considerar, nessa ponderação, fatores vários como “o objeto do litígio, o seu valor, a quantidade de trabalho necessária para a defesa do direito em causa”.

Ao consagrar a proporcionalidade e a razoabilidade como critérios, o TJUE vem reiterar a necessidade de que a decisão a proferir em matéria de indemnização, por violação de direitos de p.i., produza um efeito dissuasório (conforme estabelece o art. 3.º, § 2, da diretiva) consistente com o objetivo de garantir um elevado nível de proteção da propriedade intelectual no mercado interno, ou no caso do considerando 10 da Diretiva, em consonância com o



3. Art. 25.º, n.º 2, d), e art.º 26.º, n.º 3, c), do Regulamento das Custas Judiciais.

art. 17.º, § 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. “O efeito dissuasivo de uma ação por contrafação seria seriamente diminuído se o infrator só pudesse ser condenado ao reembolso de uma pequena parte das despesas razoáveis de advogado, suportadas pelo titular do direito de propriedade intelectual lesado. Assim, uma legislação deste tipo violaria o objetivo principal prosseguido pela Diretiva 2004/48, que consiste em assegurar um nível de proteção elevado da propriedade intelectual no mercado interno, objetivo expressamente invocado no considerando 10 desta diretiva, em conformidade com o artigo 17.º, n.º 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.” (§ 27 do acórdão.)

Uma parte dos tribunais portugueses, como o acórdão do TRE tão claramente ilustra, e agora o Tribunal da Propriedade Intelectual, segue precisamente este critério. Há, no entanto, ainda que adequar os valores indemnizatórios à realidade atual em que os custos suportados pela parte lesada são elevados, dada a complexidade das matérias e ao valor dos direitos em discussão.

PAULA MARTINHO DA SILVA