

JUNHO 2014

nº 1

Propriedades intelectuais

DOCTRINA

♦ A luta contra o carregamento ilícito :
à espera do sucesso da oferta lícita
Alain Strouel

♦ A Patente Unitária e a futura jurisdição
unificada
Jean-Christophe Galloux
Bertrand Warusfel

♦ Transparência tardia: A nova lei para
a gestão coletiva dos direitos autorais no
Brasil e a Possibilidade de sua fiscalização
administrativa e judicial
Ronaldo Lemos
Caio Mário da Silva Pereira Neto

♦ De distorções o direito (de reprodução)
está esgotado
A propósito do acórdão do TJUE de 3
de Julho de 2012, UsedSoft c/ Oracle
Vincent Varet

CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

♦ Patentes de medicamentos
Evaristo Mendes

♦ Direitos de Autor e Direitos Conexos
Paula Martinho da Silva
Victor Castro Rosa

CARTAS DA LUSOFONIA

♦ Carta de Maputo: Propriedade
Intelectual em Moçambique
Amina Abdala

♦ Carta de Macau: Macau
e os Tratados da Internet de 1996
Gonçalo Cabral



UNIVERSIDADE
CATÓLICA
EDITORIA

n.º 1

JUNHO 2014

Propriedades intelectuais

DIRECÇÃO CIENTÍFICA

Evaristo MENDES

*Docente da Universidade Católica Portuguesa,
Lisboa*

Henrique SOUSA ANTUNES

*Professor da Universidade Católica Portuguesa,
Lisboa*

Manuel OEHEN MENDES

*Docente da Universidade Católica Portuguesa,
Advogado, Porto*

Manuel LOPES ROCHA

Advogado, Lisboa

DIRECÇÃO DA PUBLICAÇÃO

Miguel LOURENÇO CARRETAS

Director

Telmo VILELA

Director adjunto

REDACÇÃO

Sofia VIVAS

Filipa IGLESIAS

Com a colaboração de

Solenne FLEYTOUX

*Responsável do Departamento
de Publicações IRPI*

EDIÇÃO

UNIVERSIDADE CATÓLICA EDITORA

Palma de Cima

1649-023 Lisboa – Portugal

Tel. (351) 217 214 020

fax (351) 217 214 029

uce@uceditora.ucp.pt

www.uceditora.ucp.pt

COMITÉ EDITORIAL

António ABRANTES GERALDES

*Juiz-Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça,
Lisboa*

António MENEZES CORDEIRO

*Professor Catedrático da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa*

António PINTO MONTEIRO

*Professor Catedrático da Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra*

Carlos MARTINS

*Advogado e Agente Oficial da Propriedade
Industrial, Maputo*

César BESSA MONTEIRO

*Advogado, Presidente do Grupo Português
da AIPPI, Lisboa*

Cláudia TRABUCO

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

Eurico REIS

*Juiz-Desembargador do Tribunal da Relação
de Lisboa*

Gil BARREIROS

Advogado, Porto

Gonçalo CABRAL

Consultor Jurídico, Macau

José Luís ARNAUT

Advogado, Lisboa

Leopoldo CAMARINHA

Advogado, Viseu

Luís BARRETO XAVIER

*Docente da Universidade Católica Portuguesa,
Lisboa*

Luís NUNES

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

Maria José COSTEIRA

Juíza de Direito, Lisboa

Mário MONTE

Professor da Universidade do Minho, Braga

Paula MEIRA LOURENÇO

*Professora da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa*

Pedro VALE GONÇALVES

Advogado, Lisboa

Pedro VERDELHO

Magistrado do Ministério Público, Lisboa

Peter VILLAX

Empresário e inventor, Lisboa

Ronaldo LEMOS

Advogado e Professor Universitário, Rio de Janeiro

Victor CASTRO ROSA

Advogado, Lisboa

Victor DRUMMOND

Advogado e Professor Universitário, Rio de Janeiro

ASSINATURAS E VENDA

UNIVERSIDADE CATÓLICA EDITORA

Tel. (351) 217 214 020

Fax (351) 217 214 029

uce@uceditora.ucp.pt | www.uceditora.ucp.pt

Revisão editorial: Helena Romão

Composição: acentográfico

Impressão e acabamento: Sersilito

Data: junho 2014

Depósito Legal: 000 000/14

ISBN: 978-972-54-0422-5

ISSN: 2183-2919

Revista Propriedades intelectuais

Estatuto Editorial

1. A revista *Propriedades intelectuais* é uma publicação periódica, bianual, tendo como objecto a informação, a reflexão e a divulgação das questões de actualidade jurídica no mundo da Propriedade Intelectual.

2. Nesse sentido, a revista *Propriedades intelectuais* publicará regularmente artigos de doutrina, comentários de jurisprudência dos tribunais nacionais e estrangeiros, incluindo o Tribunal de Justiça da União Europeia ou de outras instâncias internacionais, bem como noticiário sobre o que de mais relevante vai acontecendo no mundo do direito de autor, patentes, marcas, *design*, nomes de domínio, entre outros.

3. A revista incorpora conteúdos da revista francesa *Propriétés intellectuelles*, com a qual tem um acordo que lhe permite publicar, em língua portuguesa, estudos e crónicas anteriormente publicados nessa revista com sede em Paris.

4. A revista destina-se, primordialmente, ao mundo de expressão portuguesa, pelo que engloba, num primeiro momento, colaboração proveniente de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Macau, sendo distribuída nesses territórios, sem prejuízo de vir a estender a sua distribuição a outras comunidades de língua portuguesa.

5. Trata-se de uma publicação autónoma, sem qualquer dependência de natureza política, ideológica e económica, orientada por critérios de rigor, isenção e pluralismo.

6. Para tanto, a revista dispõe de um Comité Editorial que incorpora alguns dos nomes mais relevantes nesta área, no mundo lusófono, provindos das profissões jurídicas, da academia e também do mundo empresarial.



THOMSON REUTERS
TRANSACTIVE



un centre de recherche de la



CCI PARIS ILE-DE-FRANCE

4 ♦ **Editorial de apresentação**

5 ♦ **Apresentação**
Solenne Fleytoux

DOUTRINA

6 ♦ **A luta contra o carregamento ilícito : à espera do sucesso da oferta lícita**
Alain Strowel

13 ♦ **A Patente Unitária e a futura jurisdição unificada**
Jean-Christophe Galloux
Bertrand Warusfel

28 ♦ **Transparência tardia: A nova lei para a gestão coletiva dos direitos autorais no Brasil e a possibilidade de sua fiscalização administrativa e judicial**
Ronaldo Lemos
Caio Mário da Silva Pereira Neto

45 ♦ **De distorções o direito (de reprodução) está esgotado. A propósito do acórdão do TJUE de 3 de Julho de 2012, UsedSoft c/ Oracle**
Vincent Varet

CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

49 ♦ **Patentes de medicamentos**
Evaristo Mendes

51 ♦ **Direitos de Autor e Direitos Conexos**
Paula Martinho da Silva
Victor Castro Rosa

CARTAS DA LUSOFONIA

68 ♦ **Carta de Maputo: Propriedade Intelectual em Moçambique**
Amina Abdala

70 ♦ **Carta de Macau: Macau e os Tratados da Internet de 1996**
Gonçalo Cabral

Editorial de apresentação

As palavras amáveis de Solenne Fleytoux e de Georges Bonet, que abrem o primeiro número desta revista, definem, essencialmente, este projecto e o rumo que se lhe pretende imprimir. Na verdade, esta revista que ora dá os primeiros passos será a edição em língua portuguesa da reputada revista francesa *Propriétés intellectuelles*, mas, também, um espaço dedicado à propriedade intelectual na vasta comunidade da língua portuguesa. A revista incorpora, pois, os conteúdos mais significativos dessa revista, coeditada em França (Paris) pelo IRPI (*Institut de recherche en propriété intellectuelle*) e pela Thomson Reuters, com a qual tem um acordo que lhe permite publicar, em língua portuguesa, estudos e crónicas nela anteriormente publicados. O leitor terá, assim, a oportunidade de aceder a artigos e crónicas de alguns dos maiores autores mundiais, ao mesmo tempo que aqui encontrará reflexão, discussão e partilha com o mundo jurídico e empresarial do Brasil e de outras comunidades lusófonas, incluindo Macau. Curiosamente, o percurso tão bem descrito por Solenne Fleytoux traz à memória o caminho das leis francesas de direito de autor de 1791 e 1793, tão evocado por Almeida Garrett, em Portugal e no Brasil.

Este projecto é o resultado de um conjunto de boas vontades que se juntaram com entusiasmo na sua realização. Realçamos, com um agradecimento especial, Sébastien Calmont, Director do IRPI, com quem tudo começou numa já longínqua tarde em Namur, Michèle Bouyssi-Ruch, que o precedeu neste cargo, e Bernard Desolneux, Director Geral da Thomson Reuters, que, desde o princípio, manifestou por este projecto o maior interesse e o apoiou incondicionalmente. Mas uma palavra especialíssima é devida à nossa colega Solenne Fleytoux, a verdadeira alma desta aventura, com a sua competência e dinamismo, mas também com o seu cosmopolitismo, conhecimento e gosto pela comunidade lusófona.

Um agradecimento profundo é devido aos ilustres membros do nosso Comité Editorial, o qual reúne um conjunto excepcional de nomes da comunidade jurídica e empresarial lusófona que muito nos honra. Ao prestigiarem, desta forma, a nossa publicação, fazem aumentar a nossa responsabilidade. Os seus nomes são, só por si, como se escreve no Estatuto Editorial, a garantia de que esta revista será isenta, plural e aberta à discussão dos mais variados pontos de vista.

MIGUEL LOURENÇO CARRETAS
MANUEL LOPES ROCHA

Apresentação

A revista *Propriétés intellectuelles* é coeditada em França desde há dez anos pelo Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) da Câmara de Comércio e de Indústria da região Paris Ile-de-France e Thomson Reuters, sob a direcção científica de Georges Bonet, professor emérito da Universidade Panthéon-Assas. O IRPI quis criar uma revista em língua francesa na qual seria tratada a totalidade da problemática da propriedade intelectual. Para corresponder a esse desafio, o instituto rodeou-se de especialistas, de autores de diferentes horizontes que provêm quer do mundo académico, quer do mundo profissional.

Hoje, esta publicação é uma referência junto de um público muito amplo, tendo a vantagem de estar orientada para a vida dos negócios pois ela abarca os aspectos jurídicos e os aspectos económicos de que se reveste a propriedade intelectual; é um lugar de debate e de reflexão para a comunidade científica desta especialidade. A revista apresenta ainda a particularidade de reservar uma parte importante aos direitos estrangeiros, associando uma rede internacional de autores, implicados e focados nesta problemática.

Foi neste contexto que a oportunidade de publicar a revista gêmea da nossa revista francesa se apresentou, por iniciativa de Manuel Lopes Rocha, advogado num escritório de renome em direito da propriedade intelectual. Ele começou por se aproximar do IRPI enquanto autor, redigindo uma *Lettre du Portugal*, a fim de comentar os recentes desenvolvimentos, legislativos e jurisprudenciais, do seu país.

Foi depois desta experiência que a ideia de lançar uma revista semelhante em Portugal germinou. Para começar esta bela aventura, criou com M. Carretas (Director-Geral de Audiogest) e T. Vilela (administrador do IEP) a sociedade Jurisprop; ele soube igualmente rodear-se de P. Vale Gonçalves (Director jurídico da Pfizer) e de S. Vivas (Advogada, PLMJ), indispensáveis na concretização deste projecto.

A ambição de Jurisprop é a de oferecer ao mundo lusófono uma revista destinada a práticos e a universitários, não somente em direito português mas também em direito comunitário e internacional, em matéria de propriedade intelectual. Esta empresa será sem qualquer dúvida apaixonante e o IRPI está muito orgulhoso de lhe estar associado, na medida em que as questões jurídicas e económicas da propriedade intelectual conhecem, actualmente, grande relevância em Portugal.

Esta revista, baptizada *Propriedades intelectuais*, será constituída por alguns artigos já publicados em *Propriétés intellectuelles* e depois traduzidos mas também por artigos redigidos directamente em língua portuguesa por especialistas, advogados, juristas ou professores lusófonos.

Georges Bonet, director científico de *Propriétés intellectuelles*, saúda esta feliz novidade: “Esta difusão alargada não pode deixar de desenvolver a irradiação da nossa revista (...). Alguns dos nossos artigos, passados ou futuros, poderão assim beneficiar de uma comunicação no estrangeiro”.

Para o IRPI esta é uma extraordinária oportunidade para difundir a doutrina francesa fora das nossas fronteiras: a aventura começa em Portugal onde a efervescência em matéria de propriedade intelectual é notável. E a experiência prosseguirá, sem qualquer dúvida, do outro lado do Atlântico, no Brasil, a 6.ª potência económica mundial onde a propriedade intelectual conhece um desenvolvimento sem precedente e reformas legislativas de envergadura.

É com um entusiasmo não dissimulado que o IRPI participa nesta aventura pois “*ça sent bon, ça sent Lisbonne*”, como tão bem cantava Amália Rodrigues.

SOLENNE FLEYTOUX
Responsável do Departamento de Publicações
IRPI

A luta contra o carregamento ilícito: à espera do sucesso da oferta lícita

ALAIN STROWEL

PROFESSOR NAS FACULTÉS UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS, NA UNIVERSIDADE DE LIÈGE E NO MUNICH IP LAW CENTER
ADVOGADO EM BRUXELAS

Por se tratar de um décimo aniversário – felicitações à *Propriétés intellectuelles*! –, regressemos à última década que viu o direito de autor medir forças com a formidável máquina de copiar e de trocar obras que é a Internet. Numerosas foram as respostas jurídicas que foram imaginadas para lutar contra o carregamento ilícito ou legalizar a circulação não autorizada de obras protegidas nas redes e que vão da “resposta gradual” à adopção de novas excepções, passando por diversas formas de licença global ou de gestão colectiva obrigatória¹. Que ensinamentos podemos tirar delas?

Alguns terão um discurso um pouco desiludido, mas não totalmente desprovido de bom senso: ainda e sempre emplastos jurídicos sobre a perna de pau do direito de autor! De nada serve lutar contra a pirataria, é mister inventar novos modelos de distribuição! Nada mudará enquanto a indústria de conteúdos for dominada por mega-empresas motivadas pela procura de um lucro excessivo!... Outros, nomeadamente os jovens que votam nos partidos piratas que florescem através da Europa, pensam mais radicalmente que o sistema do direito de autor está moribundo. Que ele não funciona no universo digital, caracterizado pela abundância, não pela raridade das obras. Que o seu funcionamento exige sempre cada vez mais controlos e filtros, o que é antinómico em relação à liberdade que deve reinar em linha. Que é preciso, pois, opôr-se a toda a legislação nova que tenha por objecto assegurar o respeito pelo direito de autor nas redes. As recentes mobilizações contra os projectos de lei PIPA e SOPA nos Estados Unidos², bem como as manifestações na Europa contra o Tratado ACTA, são sintomáticas desta rejeição radical da “ordem do direito de autor”.

Parece claro que o direito de autor permanece um instrumento válido para assegurar uma remuneração adequada dos actores da criação, mas não deve procurar-se no direito a única resposta convincente à circulação não autorizada das obras na internet no campo: só uma oferta lícita em linha destinada a satisfazer a procura dos utilizadores por conteúdos variados a preços reduzidos resolverá o problema. As medidas jurídicas mais não são que um mal menor. Sejamos lúcidos.

Multiplicação das formas de infração em linha e as respostas jurídicas

Na última quinzena de anos a circulação massiva de ficheiros ilícitos intensificou-se. Depois do aparecimento do

Napster no final dos anos 90, conhecemos as redes de partilha de ficheiros de “parte a parte” (P2P) nomeadamente as baseadas no protocolo BitTorrent. Hoje em dia os internautas podem recorrer também às “estantes digitais” (ou *digital lockers*, como MegaUpload ou Rapidshare) que permitem fazer carregamento massivo (seja *upload* seja *download*). Mas os sítios ilícitos de *streaming*, com comunicação das obras sem transferência permanente do ficheiro digital, como MegaVideo ou VideoBB, multiplicaram-se³. São estas diversas formas de carregamento ou comunicação ilícita de conteúdos protegidos que se tenta remediar.

As respostas jurídicas são múltiplas. Podemos pelo menos distinguir três grandes tipos de resposta.

Primeira solução: os titulares dos direitos e os intermediários da Internet conseguem, como nos Estados Unidos em julho de 2011⁴, concluir acordos de cooperação visando policiar as redes, o que parece desejável, pois se os actores privados conseguirem internalizar os custos das redes, tanto melhor para o sector económico das indústrias e dos artesãos culturais. Mas esta evolução é também ela problemática: que legitimidade conceder a esta forma de regulação pelos actores privados? Como assegurar que o interesse do público seja adequadamente levado em conta?

Uma segunda solução passa pela adopção de novos dispositivos legislativos, o que foi realizado em França e no Reino Unido. Contudo, a sua efetivação põe por vezes problemas ou faz-se simplesmente esperar.



1. Para um panorama das medidas encaradas, v. nomeadamente o estudo comparativo de V. Delforge in C. Dutrelepon, F. Dubuisson e A. Strowe (sous la dir.), *Le téléchargement illicite*, Larcier, 2012. V. também a análise de C. Colin que distingue a excepção, a licença não-voluntária, a gestão colectiva obrigatória de um direito exclusivo e a licença colectiva estendida in *Étude de faisabilité de systèmes de licences pour les échanges d'oeuvres sur internet*, colocada em linha em 5 de dez. de 2011 em <http://www.juriscor.net/uni/visu.php?ID=1343>

2. Sobre o abandono dos projectos PIPA e SOPA pelas autoridades norte-americanas, v. o meu comentário em linha: <http://www.ipdigit.eu/2012/01/fight-for-the-future-victory-the-problems-however-remain/>.

3. V. a análise de *Idate Consulting & Research* para Hadopi, *Étude du modèle économique de sites ou services de streaming et de téléchargement direct de contenus illicites* – Note de synthèse, avr. 2012 (o *streaming* a pouco e pouco começou a tomar uma parte crescente nas utilizações graças à sua simplicidade e conforto na utilização. O carregamento directo, pelo seu lado, tem mais tendência a estagnar.

A maior parte das vezes temos que nos conformar com uma terceira solução: são os juízes que são obrigados a dar respostas imediatas.

Deixando de lado as respostas que passam pelos acordos entre actores e indústrias, concentrar-nos-emos aqui sobre algumas respostas legislativas (I) e sobretudo judiciais (II) comparando a situação inglesa e francesa.

I. As respostas legislativas face às trocas e carregamentos ilícitos

A. A Hadopi em França: «esperar antes de clicar “lixo”»⁵

Em França, o legislador concebeu uma parada jurídica através da legislação “Création et Internet” de 2009 (Hadopi I e II) definindo o quadro da “resposta gradual”⁶ que, como se sabe, comporta três etapas (os envios das primeiras e segundas recomendações aos internautas implicados no carregamento prosseguem um objectivo pedagógico; a terceira etapa passa por um processo penal com a possibilidade de ordenar a suspensão do acesso à internet pelo internauta reincidente⁷). Teve de se esperar a primavera de 2010 para que a nova Alta Autoridade para a difusão das obras e a protecção dos direitos na internet (Hadopi⁸) fosse implementada; foi só depois de Outubro de 2010 que a resposta ao carregamento ilícito foi concretamente estabelecida através do envio das primeiras recomendações aos internautas. Um ano mais tarde (29 de Set. de 2011), a Hadopi apresentou o seu primeiro relatório de actividade. Em 1 de Maio de 2012, a Hadopi tinha enviado um milhão de primeiras recomendações, 93 500 segundas recomendações e tinha instruído 296 processos de terceira fase⁹. Para além dos números, falta-nos ainda a distância necessária para julgar da aplicação das leis Hadopi e da sua adequação aos objectivos confessados. Nomeadamente porque a sanção última da suspensão do acesso à internet não foi ainda testada. Evoca-se, em todo o caso, um recuo, encorajante do ponto de vista da indústria, de 5,7 milhões de utilizadores de sistemas de P2P em Outubro de 2010 contra somente 3,1 milhões de utilizadores em Fevereiro de 2012¹⁰. Sem dúvida que devemos concluir como fazia um artigo na primeira página do *Le Monde* (30 de Set. de 2011), «Hadopi: esperar antes de clicar “lixo”»?

Na altura em que uma nova ministra da Cultura deve tomar oficialmente posição sobre o futuro do sistema Hadopi, podemos apostar que a experiência Hadopi continuará mas num quadro sem dúvida reformado, em parte. O meio da criação e nomeadamente os profissionais do cinema francês arriscam com efeito fazer ouvir a “razão económica” aos novos responsáveis políticos que, até ao presente, puderam tomar posições mais ideológicas, afastados que estavam das vicissitudes do poder que exige responder a realidades de curto prazo¹¹. Ora, alguns números, nomeadamente para a música, são encorajadores: assim, nos Estados Unidos, as vendas globais (física e digital) aumentaram em 2011, um crescimento que não se verificava desde 2004. Por outro lado, o crescimento dos rendimentos digitais, ligado à expansão rápida dos serviços iTunes, Spotify e sobretudo Deezer, está em vias de compensar a baixa do mercado físico¹².

Se uma tal estabilização, ou até mesmo uma progressão dos rendimentos, se confirmasse para diversos sectores da criação, deveríamos deixar de nos preocupar com a questão única da aplicação do direito existente. Poderíamos, assim, “passar a outra coisa” e pensar numa reforma substancial do direito de autor a fim de que um novo pacto mais ambicioso entre os criadores e o público pudesse ser selado, um pacto mais generoso para uns e para outros (mais dinheiro para a criação, por um lado; preços mais razoáveis para um público alargado, por outro). Este pacto poderia também prever novas responsabilidades para os intermediários e liberdades de utilização mais amplas para os utilizadores.

4. Assinado em Julho de 2011, o *Memorandum of Understanding* entre os grandes intermediários da internet (que denominamos ISPs por *Internet Service Providers*) e os titulares de direitos devia estar operacional para Julho de 2012, mas o *Centre for Copyright Information*, criado pelo MOU, acaba de anunciar que a data será adiada para permitir aos ISPs instalar os programas de computador e os alertas necessários. Como escreve M. Lambrecht (v. Riposte graduée: accord américain sur un régime de «six strikes» em www.ipdi-git.eu), o acordo implanta um regime de «alertas» eventualmente seguidos de sanções ou *mitigations measures*. O processo é muito gradual, com seis níveis de avisos previstos no total (de tal modo que o nome de “six strikes” começa a impor-se nos comentadores), e as sanções previstas no final, desde a redução de conexão até à restrição de acesso, são sempre temporárias.

5. Este subtítulo retoma o título de um editorial em primeira página do jornal *Le Monde*. Fiz eco dessa análise num post sobre o “pédablog”: < <http://www.ipdigit.eu/2011/10/premier-bilan-de-lhadopi-attendre-encore-r-former-loutil-ou-le-mettre-a-la-poubelle/> >.

6. A legislação «Création et Internet» cobre ao mesmo tempo a lei de 12 de Junho favorecendo a difusão e a criação na internet (JO 13 Junho 2009) e a lei de 28 de Outubro de 2009 relativa à protecção penal da propriedade literária e artística na internet (JO 29 de Outubro de 2009). Designaremos estas duas leis como as leis Hadopi I e II.

7. O mecanismo da «resposta gradual» é correntemente designado em inglês como o “three strikes and you’re out”, que faz referência a uma regra do jogo de base-ball permitindo ao batedor fazer dois ensaios antes de lançar o terceiro. Nos Estados Unidos alude-se também à “three strikes laws” para designar as leis autorizando os juízes a impor medidas de prisão prolongada àqueles que foram condenados por uma infracção grave num mínimo de três vezes. É pois um dispositivo anti-reincidentes que aqui se visa.

8. V. www.hadopi.fr.

9. Citados por M. Imbert-Quaretta, J.-Y. Monfort e J.-B. Carpentier, La contravention de négligence caractérisée à la lumière de la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée: *JCP G* 7 mai 2012, n.º 19, p. 971. Os números em 1 de Maio devem ser comparados aos retomados no relatório de Set. 2011 da Hadopi: 470 935 primeiras recomendações; 20 598 segundas recomendações; 20 processos transmitidos ao Ministério Público para um eventual procedimento penal; nenhuma ordem de suspensão de acesso pronunciada.

10. V. os números citados pelo SNEP: <http://www.disqueenfrance.com/fr/catalogpage.xml?id=463915&pg=1&cat=253067>.

11. V. a página do jornal *Le Monde* (28 Jan. 2012) intitulada: *Sortir de l’Hadopi, est-ce possible?* O subtítulo diz muito sobre a aplicação do programa socialista: “François Hollande quer suprimir a lei Création et Internet. Revista das propostas socialistas para lutar contra a pirataria defendendo os autores. Complicado”.

12. V. o Relatório do IFPI para o ano de 2011 (intitulado *Digital Music Report 2012*) e disponível em http://www.ifpi.org/content/libraryDMR_2012.pdf. Dito isto, o mercado francês, muito dependente da venda de álbuns, continuou a baixar em 2011 (-5%) apesar de um aumento espectacular do digital (e muito especialmente das receitas das assinaturas de serviços de *streaming*).

B. No Reino Unido: uma resposta legislativa em *stand by*

Do outro lado da Mancha, o Reino Unido também se lançou numa reforma do direito de autor a fim de lutar mais eficazmente contra o carregamento ilícito. Esta reforma culminou na adopção em abril de 2010 do *Digital Economy Act* (DEA)¹³, que propõe também ele um sistema de cooperação reforçada com os intermediários na Internet (os *Internet Service Providers* ou ISPs¹⁴) baseada em notificações enviadas aos internautas suspeitos de fazerem carregamento ilícito. Podemos resumir o funcionamento do sistema como segue: i) o titular dos direitos que pretende que os seus direitos de autor foram violados por uma pessoa que acede de maneira ilícita a obras protegidas na internet ou que troca sem autorização ficheiros protegidos (por exemplo através de um sistema de P2P) deve fornecer um relatório sobre essas infracções (o *Copyright Infringement Report* ou CIR) ao ISP cujos serviços são utilizados pelo assinante para aceder ilicitamente a essas obras (o CIR pode incluir o endereço IP utilizado pelo internauta); ii) o ISP deve, de seguida, enviar uma notificação ao seu assinante indicando a alegada violação do direito de autor e as consequências jurídicas que daí podem decorrer. Tal como em França, a notificação deve reenviar também o assinante para as ofertas lícitas de conteúdos protegidos; iii) o ISP deve compilar as listas recolhendo as diversas infracções ao direito de autor ligadas a um endereço IP particular e enviar essa lista de infracções previamente anonimizada ao titular dos direitos; iv) apoiando-se nessa lista, o titular dos direitos pode então decidir iniciar um processo judicial contra o assinante operando através do endereço IP em causa, desde logo obtendo os dados pessoais do assinante, depois agindo pela contrafacção de direito de autor.

Este sistema, antes de poder ser colocado em prática, necessita ainda da adopção de um código de conduta detalhado que precise o modo como os ISPs deverão respeitar as obrigações a seu cargo impostas pela DEA. Comparado ao mecanismo das leis Hadopi, o sistema inglês repousa sobretudo sobre a intervenção dos privados (os titulares dos direitos e os ISPs). Aqui não se trata, aliás, de instituir, como em França, uma autoridade administrativa independente que esteja encarregada de administrar o mecanismo. Contudo, o órgão encarregado da regulação das telecomunicações (o Ofcom) ocupa-se de pôr em prática os princípios do DEA, nomeadamente pelo estabelecimento do código de conduta que define em pormenor o funcionamento do sistema aqui resumido. Decorre, ainda, uma outra diferença de monta em relação ao sistema francês: o custo não é assumido pelo Estado, mas essencialmente pelos titulares dos direitos. Em Setembro de 2010, o governo inglês propôs que os custos do sistema de notificações e incluindo aqueles ligados à intervenção do Ofcom enquanto regulador, fossem suportados na razão de 75% para os titulares dos direitos e de 25% para os ISPs¹⁵.

A aplicação do quadro legislativo atrasou-se bastante. Num relatório oficial do governo publicado em Agosto de 2011¹⁶, sendo que este é sequência de uma consulta e de um relatório do Professor I. Hargreaves¹⁷, as autoridades inglesas propõem medidas para “avançar na aplicação das obrigações iniciais do DEA”¹⁸. Esta aplicação não está ainda na ordem do dia pois o Reino Unido não encara enviar as primeiras

cartas de notificação aos internautas antes do fim de 2012!¹⁹ E ainda são de esperar outros adiamentos na aplicação. A concretização da resposta legislativa faz-se pois esperar. Ainda menos que em França, podemos fazer o balanço do novo dispositivo e medir a sua eventual eficácia.

C. O dispositivo inglês de resposta gradual é julgado proporcionado

Tratando-se da legalidade do sistema adoptado pela DEA, um acórdão do Tribunal de recurso com data de 6 de Março de 2012, confirmando uma decisão de 20 de Abril de 2011, validou o dispositivo legislativo e considerou que a resposta pretendida era proporcionada²⁰. Dois ISPs, British Telecom (BT) e TalkTalk Telecom (TalkTalk), tinham contestado o sistema do DEA perante os tribunais invocando duas razões de queixa principais: em primeiro lugar, seria incompatível com o direito europeu e, em segundo lugar, as medidas pretendidas seriam desproporcionadas.

1. Compatibilidade do DEA com o direito europeu

Entre as disposições europeias invocadas pelos demandantes, encontramos os artigos 12 e 15 da directiva 2000/31 sobre o comércio electrónico que estabelecem respectivamente



13. Disponível em <http://www.legislation.gov.uk> (v. em particular os art. 124A a 124M introduzidos no *Communications Act* 2003 sob o título, que diz muito sobre o objectivo das disposições, *Online infringement of copyright: obligations of internet service providers*).

14. Utilizamos aqui a abreviatura ISPs cobrindo os intermediários em linha ou *Internet Service Providers*. Em França, é comum utilizar a abreviatura FAI para Fournisseur d'Accès Internet, cujo sentido não corresponde completamente ao da expressão e abreviatura em inglês.

15. V. Department for Business Innovation and Skills, *Online Infringement of Copyright (Initial Obligations) Cost Sharing*, set. 2010. Esta repartição de custos, no seu conjunto, foi validada pela decisão *BT-TalkTalk* discutida *infra*, sob reserva dos custos de gestão e administração suportados pelo Ofcom ou pela instância de recurso em caso de queixa dos assinantes, os quais custos deverão repousar exclusivamente sobre os titulares dos direitos. V. o documento de Agosto de 2011 intitulado *Next steps for implementation of the Digital Economy Act* disponível no sítio do ministério da Cultura: <http://www.ipso.gov.uk/publications/8365.aspx>.

16. HM Government, *the Government Response to the Hargreaves Review of Intellectual Property and Growth*, Agosto de 2011, disponível em <http://www.ipso.gov.uk/ipresponse-full.pdf>.

17. I. Hargreaves, *Digital Opportunity: A Review of Intellectual Property and Growth. An independent report*, disponível em <http://www.ipso.gov.uk/ipreview.htm>.

18. *Ibid*, p. 14.

19. A fórmula utilizada na análise das etapas para a implantação do DEA, realizada pelo Ministério da Cultura, dos Médias e do Desporto (DCMS), *Next steps for implementation of the Digital Economy Act*, Agosto de 2011, disponível em <http://www.culture.gov.uk/publications/8365.aspx> é particularmente prudente: “We hope that the first notification letters will be sent to subscribers by the end of 2012” (p. 4).

20. *British Telecommunications Plc & TalkTalk Telecom Group Plc v. The Secretary of State for Culture, Olympics, Media and Sport* (2012) EWHC Civ. 232 (6 de Março de 2012) confirmando (2011) EWHC 1021 (Admin) 20 de Abril de 2011) disponíveis em <http://bailii.org>.

a exoneração da responsabilidade para os fornecedores de serviços de “simples transporte” de informações (ou *mere conduit*) e a ausência da obrigação geral de supervisão.

BT e TalkTalk pretendiam que o DEA infringia o art.º 12 por prever uma sanção para os ISPs que não respeitassem as suas obrigações segundo o dispositivo de cooperação reforçada e que essa sanção teria como fundamento “informações transmitidas”²¹. Depois de ter evocado a possibilidade de impor ao intermediário que pusesse fim a uma violação (v. o artigo 12 (3) da directiva), o *High Court* sublinha (no parágrafo 107) que as obrigações e sanções a cargo dos intermediários não decorrem “das informações transmitidas”, mas do dispositivo do DEA que obriga nomeadamente os ISPs a receber os CIR enviados pelos titulares de direitos, a transmiti-los aos seus assinantes e a compilar as listas recolhendo as diversas infracções ao direito de autor ligadas a um endereço IP a fim de as transmitir aos titulares dos direitos. Todas estas obrigações não resultam da natureza das “informações transmitidas”, pois elas são integradas num “processo de regulação visando pôr em prática controles apropriados face aos assinantes que, não obstante outras medidas, persistem em cometer infracções” (parágrafo 107).

A BT e o TalkTalk argumentavam também que o artigo 15 da directiva 2000/31 era infringido pois o DEA instaurava uma obrigação geral de supervisão²² (*monitoring*). Para o *High Court*, uma tal obrigação geral existe se um intermediário tiver de controlar a informação de maneira aleatória, ou em referência a certas classes de informações ou de assinantes, mas não existe se for solicitado num caso particular para o qual lhe foi chamada a atenção. Para o *High Court*, o DEA não impõe uma tal obrigação geral, uma vez que o papel do ISP no dispositivo do DEA é “essencialmente passivo” (parágrafo 116): “Ele recebe relatórios daqueles que (...) “supervisionaram” a informação transmitida. Cabe ao titular do direito de autor demonstrar (...) que a informação transmitida infringe os direitos dos titulares (...). Quando o ISP envia um CIR a um assinante, não opera o *monitoring* da informação. Ele nada mais faz do que notificar ao assinante que, segundo informação recebida de uma outra pessoa, esse assinante lesou o titular do direito de autor. (...) O próprio ISP não tem um tal papel activo, nem quando comunica um CIR a um assinante, nem quando envia uma lista de infracções a um titular de direito: o CIR é já o produto do trabalho de uma outra pessoa que conduziu um inquérito activo, e a lista das infracções é simplesmente uma compilação desses relatórios face a um assinante em particular” (parágrafos 116 e 118).

2. Proporcionalidade das medidas do DEA

O *High Court* sublinha desde logo que nesta matéria deve deixar-se ao Parlamento uma ampla margem de apreciação, visto que a legislação, tendo sido precedida de um longo período de consultas aos meios interessados, repousa sobre um equilíbrio delicado entre os interesses económicos em conflito e põe em jogo numerosos direitos fundamentais (como a liberdade de expressão, a vida privada, mas também o direito de propriedade). O *High Court* analisa, de seguida, em várias etapas a proporcionalidade do DEA: *i)* O DEA prossegue um objectivo legítimo, a saber garantir que o direito fundamental de propriedade possa gozar de uma

protecção efectiva; *ii)* os ISPs não puderam demonstrar que existem meios tão eficazes para resolver o problema, mas menos atentatórios das liberdades: com efeito, as diversas tentativas de estabelecer códigos de conduta voluntária entre titulares de direitos e ISPs falharam, o que constitui um convite para o legislador intervir; por outro lado, segundo o *High Court*, o sistema do DEA constitui, “tanto do ponto de vista do titular do direito de autor como do assinante (...) um sistema mais eficaz, mais focado, mais equitativo que os dispositivos existentes” (parágrafo 228), a saber os processos nos tribunais; *iii)* as medidas definidas são pertinentes em relação ao objectivo da redução do carregamento ilícito, nomeadamente por troca P2P (v. parágrafo 230 *sq.*); *iv)* sem negar a existência de um possível *chilling effect* do DEA em matéria de liberdade de acesso a informação que resultaria de que o titular da assinatura não é necessariamente a pessoa que comete as infracções ao direito de autor (nomeadamente no caso de a assinatura ser de uma escola ou de um café internet), o *High Court* estima que é prematuro concluir que os custos sociais das medidas preconizadas são susceptíveis de ultrapassar os benefícios que se podem contar com o DEA em termos de protecção efectiva do direito de autor (parágrafo 240); *v)* uma revisão detalhada (parágrafos 242–261) das análises de impacto do DEA e dos estudos económicos produzidos pelas partes conduz igualmente o *High Court* a estimar que os custos prováveis do sistema não contribuem para tornar a legislação desproporcionada em relação ao objectivo de redução das infracções em linha ao direito de autor (parágrafo 262).

A acção da BT e TalkTalk é pois rejeitada, ao mesmo tempo que é consolidado o dispositivo do DEA.

21. O artigo 12 prevê que: “1. No caso de prestações de um serviço da sociedade da informação que consista na transmissão, através de uma rede de comunicações, de informações prestadas pelo destinatário do serviço ou em facultar o acesso a uma rede de comunicações, os Estados-Membros velarão por que a responsabilidade do prestador não possa ser invocada no que respeita às informações transmitidas, desde que o prestador (...) 3. O disposto no presente artigo não afecta a possibilidade de um tribunal ou autoridade administrativa, de acordo com os sistemas legais dos Estados-Membros, exigir do prestador que previna ou ponha termo a uma infracção.

22. O artigo 15 prevê que: “1. Os Estados-Membros não imporão aos prestadores, para o fornecimento dos serviços mencionados nos artigos 12.º, 13.º e 14.º, uma obrigação geral de vigilância sobre as informações que estes transmitam ou armazenem, ou uma obrigação geral de procurar activamente factos ou circunstâncias que indiquem ilicitudes.

2. Os Estados-Membros podem estabelecer a obrigação, relativamente aos prestadores de serviços da sociedade da informação, de que informem prontamente as autoridades públicas competentes sobre as actividades empreendidas ou informações ilícitas prestadas pelos autores aos destinatários dos serviços por eles prestados, bem como a obrigação de comunicar às autoridades competentes, a pedido destas, informações que permitam a identificação dos destinatários dos serviços com quem possuam acordos de armazenagem.

Esforcei-me, noutro local²³, por avaliar de maneira detalhada a *proporcionalidade* da resposta gradual, a qual obriga a fazer uma análise dos custos e benefícios das medidas de suspensão previstas no artigo L.335-7 e L.335-7-1 do Código da propriedade intelectual (CPI), nomeadamente face à liberdade de expressão e de comunicação. O próprio legislador francês pôs em evidência a necessidade de realizar uma ponderação entre direito de autor e a liberdade de expressão: tratando-se da determinação da “duração da pena pronunciada”, é necessário segundo o artigo L.335-7-2 do CPI “conciliar a protecção dos direitos de propriedade intelectual e o respeito do direito de se exprimir e de comunicar livremente, nomeadamente a partir do seu domicílio”.

Várias características do sistema francês sugerem que a exigência de proporcionalidade é respeitada. A sanção intervém no final de um processo gradual de notificação e de intimação, visando os reincidentes. Tratando-se das garantias de processo equitativo, a lei Hadopi II prevê mesmo que a suspensão temporária de acesso à internet não pode ser imposta por uma autoridade administrativa, mas somente por uma jurisdição penal. Tratando-se da suspensão de acesso à internet, é possível modulá-la de modo a que ela não afecte outros serviços, por exemplo os serviços de telefonia ou de televisão no caso de uma oferta conjunta em “triple play”²⁴. Por outro lado, não vemos, à parte a dificuldade na sua aplicação, o que impedirá o juiz de limitar a suspensão ao acesso em alta velocidade mantendo o acesso em baixa velocidade de forma a respeitar a obrigação de serviço universal. Uma modulação da suspensão é ela própria requerida pela lei²⁵.

Todavia, alguns pontos continuam a suscitar dúvidas.

Tratando-se desde logo da informação dos internautas, o artigo L.331-26 do CPI precisa que as recomendações da Hadopi “não divulgam o conteúdo das obras ou objectos protegidos”. Em contrapartida, as recomendações devem indicar as coordenadas telefónicas, postais e electrónicas “para onde o seu destinatário pode endereçar, se o desejar, observações à comissão de protecção dos direitos e obter, se o pedir expressamente, precisões sobre o conteúdo das obras ou objectos protegidos, relacionados com a infracção que lhe é atribuída” (CPI, art. L.331-26 al.3). Uma informação quanto aos actos ilícitos eventualmente cometidos pode pois ser obtida, mas somente a título facultativo.

Tratando-se, em seguida, do processo penal aplicável, o artigo 495-6-1 do Código de processo penal foi modificado para permitir obter uma decisão de suspensão do acesso à internet segundo o processo simplificado do decreto regulamentar penal, um processo sem debate contraditório reservado em princípio aos ilícitos sancionados com penas ligeiras e às contravenções. O que é mais, o decreto regulamentar penal não tem de ser fundamentado. Podemos perguntar-nos se essas duas características do processo penal simplificado aberto pela Hadopi II (ausência de carácter contraditório e de obrigação de fundamentação) respeitam as exigências do processo equitativo²⁶.

II. As interdições judiciais relativas aos intermediários: dizer e redizer o direito à espera de outras respostas

Desde há pouco tempo, a principal resposta jurídica ao carregamento e ao *streaming* ilícito vem dos tribunais que os titulares dos direitos solicitam a fim de obter injunções com o fundamento no artigo 8 (3) da directiva 2001/29 sobre o direito de autor e os direitos conexos na sociedade da informação. Uma disposição cujo texto merece ser recordado: “Os Estados-Membros deverão garantir que os titulares dos direitos possam solicitar uma injunção contra intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar um direito de autor ou direitos conexos”. Este artigo ou disposições nacionais equivalentes foram utilizados por juízes na Áustria, na Bélgica, na Dinamarca, nos Países Baixos, etc., para ordenar medidas de injunção contra os diversos intermediários, implicando a utilização de meios técnicos. Foi particularmente no Reino Unido que várias decisões nos casos *Newzbin 2* e *The Pirate Bay* culminaram em tais injunções aos intermediários. Estas decisões aclaram por outro lado o alcance de várias decisões recentes do Tribunal de Justiça da União Europeia (nomeadamente os acórdãos *Scarlet*, proc. C-70/10 e *Netlog*, proc. C-360/10 do Tribunal de Justiça) que definiram o limite que tais injunções não devem ultrapassar.

A. O caso *Newzbin2* à luz do acórdão *Scarlet* do TJUE

Num caso conhecido sob o nome de *Newzbin 2*, um juiz inglês proferiu uma decisão em Julho de 2011 (seguida de uma segunda em Outubro de 2011)²⁷ que abre a via



23.V. a contribuição Les réponses au téléchargement illicite en France et au Royaume-Uni: proportionnées ou attentatoires aux libertés? in C. Doustrelepon, F. Dubuisson e A. Strowel (sous la dir.), *Le téléchargement illicite*, précit.

24. O artigo L.335-7 do CPI (introduzido pela Lei Hadopi II), precisa que “quando o serviço (de comunicação ao público em linha) é adquirido segundo ofertas comerciais compostas incluindo outros tipos de serviços, tais como serviços de telefonia ou de televisão, as decisões de suspensão não se aplicam a esses serviços”.

25. Segundo o artigo L. 335-7-2 do CPI: “Para pronunciar a pena de suspensão (...) e determinar a duração, a jurisdição leva em conta as circunstâncias e a gravidade da infracção, bem como a personalidade do seu autor, e nomeadamente a actividade profissional ou social deste, bem como a sua situação socioeconómica”.

26. Até porque tanto mais que uma reforma da “ordonnance pénale” adoptada em 4 de Julho de 2011 pela Assembleia Nacional permite aos titulares dos direitos de solicitar uma indemnização no quadro de uma “ordonnance pénale” por infracção à Hadopi. V. também E. Derieux, *Validation par le Conseil constitutionnel de l’essentiel de la loi Hadopi 2*: *RLDI* 2009/54, n.º 1780, p. 8. Nós seguimos aqui L. Costes in *RLDI* 2011/75, n.º 2476, p. 21.

27. *Twentieth Century Fox Film Corp. v. British Telecommunications Plc*, EWHC 1981 (Ch.) de 28 de Julho de 2011 e EWHC 2714 (Ch.) de 26 de Outubro de 2011, disponíveis em: < <http://www.bailii.org> >.

a medidas de interdição relativamente a intermediários e permite conceber a cooperação destes na luta contra o carregamento e as trocas de ficheiros ilícitos.

No *Newzbin 2*, a British Telecom (BT) tinha sido processada por diversos estúdios de cinema (Twentieth Century Fox, Universal, etc.) que pretendiam obter uma injunção impondo à BT que bloqueasse ou ao menos impedisse os assinantes de aceder a um sítio, o *site Newzbin 2*, e aos filmes protegidos que ele oferecia. A sociedade Newzbin Ltd tinha já sido condenada por contrafacção em grande escala, através de um sítio similar (Newzbin 1), dos direitos de autor de produtores de filmes. Na sequência dessa condenação, o sítio Newzbin 1 tinha deixado de funcionar, mas os seus responsáveis tinham aparentemente decidido transferir as operações a fim de que o sítio fosse alojado num local que escapasse à competência das jurisdições inglesas. Os titulares de direitos deixavam, assim, de poder agir directamente no Reino Unido contra o operador de Newzbin2. Por outro lado, o sítio visava claramente os internautas ingleses (possibilidade de se tornar membro pagando em libras esterlinas, referências ao direito inglês nas condições em linha, etc.). A acção dos estúdios era essencialmente fundada no artigo 97 do *Copyright Design and Patent Act* (CDPA) de 1988 que transpõe o artigo 8 (3) da directiva 2001/29.

A BT argumentava nomeadamente que o artigo 97 A do CDPA era contrário ao artigo 10 da CEDH²⁸. Tratando-se da ponderação a operar entre a liberdade de expressão e de receber informações, de um lado, e o direito de propriedade do artigo 1.º do Primeiro protocolo à CEDH, do outro, o juiz inglês, M. Arnold, recordou a abordagem definida noutros precedentes: *i*) nem uma, nem outra destas disposições predomina sobre a outra; *ii*) em caso de conflito, uma análise aprofundada da importância respectiva dos dois direitos no caso em análise deve ser levada a cabo; *iii*) as justificações para uma interferência com cada direito devem ser tomadas em conta; *iv*) enfim, o teste de proporcionalidade deve ser aplicado (§ 164).

Na sua análise, o juiz Arnold refere-se amplamente ao caso *Scarlet*²⁹ que, na altura em que a decisão *Newzbin 2* foi tomada, não tinha chegado ainda ao acórdão do TJUE, o qual tem a data de 24 de Novembro de 2011. Mas as conclusões do Advogado geral estavam já disponíveis. No *Scarlet* o tribunal de recurso de Bruxelas tinha perguntado ao Tribunal de Justiça se o direito europeu, nele compreendidos os artigos 8 e 10 da CEDH, autorizava um juiz nacional “a ordenar a um FAI a colocação, face a toda a sua clientela, *in abstracto* a título preventivo, a expensas exclusivas desse FAI e sem limitação no tempo, de um sistema de filtragem de todas as comunicações electrónicas, tanto de entrada, como de saída, transitando pelos seus serviços, nomeadamente pela utilização de programas *peer-to-peer*, tendo em vista identificar na sua rede a circulação de ficheiros electrónicos contendo uma obra (...) sobre a qual o demandante pretende deter direitos e em seguida bloquear o transporte destes, seja ao nível do pedido, seja por ocasião do envio”. A medida de injunção aparentemente solicitada pela sociedade de gestão (a Sabam) contra o FAI (Scarlet) era formulada de uma forma muito ampla, pelo que não é uma surpresa que o Tribunal de Justiça tenha julgado que uma tal medida era incompatível com diversas directivas comunitárias e com os artigos 8 e 10 da CEDH. Uma tal injunção importaria

nomeadamente ao FAI “uma vigilância generalizada que é proibida pelo artigo 15.º (1) da directiva 2000/31” (§40). Por outro lado, a dita injunção é “susceptível de infringir direitos fundamentais desse FAI” e nomeadamente a liberdade de informação “pois esse sistema comportaria o risco de não distinguir suficientemente entre um conteúdo ilícito e um conteúdo lícito, de sorte que a sua instalação poderia ter por efeito levar ao bloqueio de comunicações de conteúdo lícito. Com efeito, não é contestado que a resposta à questão da licitude de uma transmissão depende igualmente da aplicação de excepções legais ao direito de autor que variam de um Estado-Membro para outro. Além disso, certas obras podem relevar, em certos Estados-Membros, do domínio público, ou elas podem ser objecto de uma colocação em linha a título gratuito por parte dos autores em causa” (§52).

A decisão *Scarlet* não impede um juiz de ordenar uma cessação relativamente a um intermediário, estabelece certas condições a tais injunções. No *Newzbin 2*, o Juiz Arnold coloca bem em evidência que, contrariamente ao que era pedido pela Sabam no *Scarlet*, a injunção pedida é “clara e precisa” (os filmes colocados à disposição dos internautas através do *Newzbin 2* eram claramente identificados e protegidos). O juiz acrescenta que a injunção impõe simplesmente à BT que implante uma “solução técnica existente que a BT já utilize para outros fins”, que pôr em prática essa solução é considerado pela BT como “tecnicamente realizável”, que o custo dessa implantação não seja julgado “excessivo” pela BT, que a injunção seja susceptível de ser modificada e levantada em função da evolução das circunstâncias (v. §177 da decisão *Newzbin 2*). A injunção pode pois ser considerada como “prescrita pela lei” no sentido do artigo 10 (2) da CEDH; por outro lado, ela é proporcionada pois é “focada”. E o que é mais, os interesses ligados à protecção da propriedade prevalecem sobre os direitos que os utilizadores do *Newzbin 2* podem tirar do artigo 10 da CEDH e “ainda mais claramente” sobre os direitos que os operadores do *Newzbin 2* podem reivindicar com o fundamento do artigo 10, pois que o custo da aplicação da medida será “modesto e comedido” (v. §199).

B. O caso *Pirate Bay* à luz da jurisprudência do TJUE sobre o direito de comunicação ao público e proporcionalidade

O caso *Pirate Bay*, que deu lugar a duas outras decisões³⁰ bem fundamentadas de M. Arnold no Reino Unido, opõe



28. A BT pretendia também que os artigos 12 (3) e 15 da directiva 2000/31 sobre o comércio electrónico (v. supra) tinham sido violados, mas o juiz estima, com razão, que uma injunção impondo a um fornecedor de acesso a restrição do acesso a informações ilícitas é permitida pelo artigo 12 (3) e que o artigo 15 (1) não impede a existência de uma obrigação de vigilância sobrevinda num caso particular.

29. TJUE, 24 de Novembro de 2011, C-70/10, *Scarlet Extended c/Sabam* disponível no sítio do Tribunal de Justiça).

30. *Dramatic Entertainment Ltd and alii v. British Sky Broadcasting Ltd et alii* (2012) EWHC 268 (Ch.) de 20 de Fevereiro de 2012 e (2012) EWHC 1152 (Ch.) de 2 Maio de 2012, disponíveis em <http://www.bailii.org>.

diversos produtores de discos (Dramatico Entertainment, EMI Records, etc.) aos principais ISPs ingleses (British Sky Broadcasting, BT, etc.). O Pirate Bay é um sítio muito popular: nos finais de 2011 mais de 30 milhões de internautas o utilizavam, era o 43.º sítio mais visitado no Reino Unido. Ele é financiado pela publicidade que gera, segundo o perito ouvido pelo tribunal, entre 1,7 e 3 milhões de dólares por mês. O Pirate Bay funciona como o maior “tracker” (repertório) de conteúdos. Depois de ter identificado o conteúdo procurado no The Pirate Bay, o utilizador pode carregar os ficheiros redigidos no protocolo BitTorrent (não se trata de ficheiros contendo obras, ou mesmo de partes de obras). O programa BitTorrent que tenha previamente instalado no seu computador permitir-lhe-á utilizar a informação dos ficheiros BitTorrent para de seguida descarregar, a partir de múltiplos nós da rede, as “peças” dos ficheiros de conteúdo que serão então integralmente recompostos no seu computador. Nesse sistema de P2P muito descentralizado, nenhuma infracção directa ao direito de autor é cometida pelos operadores do The Pirate Bay que só oferecem em definitivo um repertório e ligações.

Contrariamente ao que se tinha passado no caso *Newzbin*, os demandantes não tinham deduzido acção prévia contra os operadores dos sítios The Pirate Bay (os quais tinham todavia sido processados e condenados noutras jurisdições). O juiz inglês estima que uma ordem de cessação pode ser dada contra os intermediários sem que seja necessário intervir um procedimento em dois tempos. Um dos argumentos dos réus consistia em dizer que a acção não era viável desde logo por que nem os operadores do The Pirate Bay, nem os utilizadores estavam na causa. Interpretando o artigo 8 (3) da directiva 2001/29 e a disposição inglesa que o transpõe (art.97A), o juiz Arnold estima que a presença desses terceiros não é requerida porque essa disposição interessa essencialmente aos intermediários; Além disso, exigir a presença na causa desses terceiros é impossível e em todo o caso desproporcionada (os indivíduos que operavam e controlavam o The Pirate Bay desapareceram na natureza depois da sua condenação pelos juízes suecos) (§12). Depois de ter concluído que os utilizadores do The Pirate Bay realizam reproduções e actos de comunicação ao público no sentido do direito de autor – e, de maneira muito fina, o juiz Arnold fá-lo à luz de uma análise muito detalhada das decisões do TJUE no *Hotel Rafael* (proc. C-306/05), *Premier League* (proc. C-403/08 e proc. C-429/08) e *Airfield* (proc. C-431/09 e proc. C-432/09) –, o juiz britânico conclui na sua decisão de 20 de Fevereiro de 2012 que os operadores do *The Pirate Bay* são indirectamente responsáveis (pela aplicação das doutrinas inglesas da *authorisation* e da *joint tortfeasance*). Foi só na segunda decisão *The Pirate Bay* (2 de Maio de 2012) que ele ordenou aos intermediários que cessassem de dar acesso ao The Pirate Bay. Com efeito, as três condições do artigo 8 (3) estão a seus olhos reunidas: primeiro, ninguém contesta que Sky, BT, etc. são intermediários ou *service providers*; de seguida, tanto os utilizadores como os operadores do The Pirate Bay utilizam os serviços dos FAI para cometer infracções, respectivamente directas e indirectas, ao direito de autor; enfim, os FAI têm conhecimento dessas violações na sequência nomeadamente das notificações das partes demandantes (e da constatação, pelo juiz na primeira decisão *The Pirate Bay*, das infracções

realizadas). Enfim, a decisão de 2 de Maio examina se a injunção contra os FAI é proporcionada. Toda a medida civil de aplicação deve, com efeito, ser “proporcionada”, como o exige o artigo 3 (2) da directiva 2004/48 sobre a aplicação dos direitos de propriedade intelectual. De resto, o TJUE já o tinha recordado no caso *L’Oréal c/ eBay* (proc. C-324/09). Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça insistiu sobre a necessidade de pôr na balança a protecção dos direitos intelectuais e a de outros direitos que podem ser afectados pelas medidas de protecção (a decisão refere-se aqui aos acórdãos do TJUE em *Promusicae* (proc.C-275/06) e *Scarlet* (proc. C-70/10). A ordem de cessação parece proporcionada ao Juiz, não somente do ponto de vista das partes que negociaram os termos, mas também em relação aos terceiros que usam o The Pirate Bay.

Estes dois casos (e quatro decisões) põem em evidência a elaboração de um *standard* jurídico para as injunções face aos intermediários. Este *standard* apoia-se directamente sobre a jurisprudência comunitária recente em matéria de direito de autor. Tal como sobre outros aspectos não abordados aqui (o critério de protecção, a extensão dos direitos, etc.), o Tribunal de Justiça em “tandem” com os juízes nacionais, está a caminho de fazer uma obra de harmonização significativa quanto às condições das injunções contra os FAI.

É ainda difícil julgar se as medidas legislativas e judiciais adoptadas em França e no Reino Unido serão coroadas de êxito. Um êxito de resto difícil de avaliar, mas que se medirá em função do impacto destas medidas sobre o volume global de carregamentos ilícitos e, sobretudo, sobre a evolução da oferta global. Porque é a evolução favorável da oferta legal que permitirá em definitivo dizer se as medidas legislativas³¹ cumprem o seu objectivo. Aliás, de maneira significativa, a resposta gradual em França é acompanhada de um apoio importante à oferta legal, ou seja, às respostas do mercado³². Acresce que, se as injunções obtidas na Justiça³³ incitam os intermediários a cooperar para isolar as violações mais flagrantes do direito de autor, podemos falar num sucesso da resposta judiciária. Para falar de “sucesso”, é preciso naturalmente que as liberdades fundamentais não sejam postas em causa pelas novas medidas tanto legislativas como judiciais.



31. Recordadas *supra* sob I.

32. O relatório pré-citado da Hadopi (Set. de 2011, p. 45 *sq.*) indica assim que, para sustentar uma oferta legal atractiva, a Hadopi atribuiu 19 etiquetas de garantia a serviços existentes, e isto em conformidade com a sua missão legalmente definida de encorajamento ao desenvolvimento da oferta legal (CPI, art.º L.331-13). O processo de etiquetagem prossegue o duplo objectivo de facilitar a identificação das ofertas respeitadoras do direito de autor e de concorrer para sua valorização junto dos internautas (através de um portal de referência).

33. V. *supra* parte II.

A Patente Unitária e a futura jurisdição unificada

JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX

PROFESSOR NA UNIVERSIDADE PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)

BERTRAND WARUSFEL

PROFESSOR NA UNIVERSIDADE DE LILLE II

ADVOGADO

A instauração da patente europeia com efeito unitário bem como o acordo sobre a instituição de uma nova jurisdição europeia unificada constituem um “pacote patente” (para retomar a expressão habitual no seio das instituições da União) cuja complexidade é desde logo fruto de um processo político que foi longo e difícil. Depois de recordar as suas etapas essenciais, analisaremos as novas disposições que regulam por um lado a patente europeia com efeito unitário e, por outro lado, o dispositivo jurisdicional que a deve acompanhar.

I. As origens da reforma

A patente europeia com efeito unitário, criada pelos dois regulamentos aprovados em 17 de Dezembro de 2012, 1257/2012 e 1260/2012 publicados em 31 de Dezembro de 2012¹, é o resultado inacabado de uma história movimentada remontando às origens da construção europeia². Constituem marcos da mesma: a convenção de Estrasburgo de 27 de Novembro de 1963 relativa à unificação de certos elementos do direito das patentes de invenção na Europa³; a convenção de Munique sobre a patente europeia (CPE) assinada em 5 de Outubro de 1973, oferecendo a todos os países europeus para além da Comunidade europeia um sistema centralizado de pedido e de concessão de patentes por um só Instituto (Instituto europeu de patentes, IEP, concedendo uma patente europeia) submetido a regras comuns próprias; a convenção do Luxemburgo de 15 de Dezembro de 1975 (relativa às patentes europeias para o mercado comum) instituindo uma patente destinada a cobrir de forma unitária o território da Comunidade, sobre as bases assentes pela CPE e regulando os efeitos das patentes concedidas segundo o processo instituído por esta última; e o acordo do Luxemburgo de 15 de Dezembro de 1989, propondo um protocolo relativo aos litígios em matéria de contrafacção. Os dois últimos nunca entraram em vigor, por falta das ratificações necessárias.

A. O malogro da patente comunitária

A vontade política necessária à retoma do projecto de patente comunitária ficou expressa no Livro verde da Comissão sobre a patente comunitária⁴. Tratava-se de “oferecer

um instrumento competitivo de peso à indústria europeia e nomeadamente às PME na época da nova economia”⁵ reduzindo os custos de concessão de títulos, nomeadamente por intermédio de uma limitação das traduções, e reforçando a segurança jurídica através da centralização judiciária do contencioso no quadro do Tribunal europeu de justiça. Em 1 de Agosto de 2000, a Comissão adoptou uma proposta de regulamento sobre a patente comunitária⁶ propondo um título unitário, concedido nas mesmas condições que a patente europeia da qual seria uma simples variante, válida em todos os países da União e que neles teria o mesmo alcance. O desacordo persistente sobre o seu regime linguístico conduziu a um novo malogro em 2004.

Mas, em paralelo, um projecto limitado à questão jurisdicional foi estabelecido por um grupo de trabalho reunido sob a égide do IEP na sequência da conferência intergovernamental de Paris de 1999⁷. Este trabalho, levado a cabo fora das instituições comunitárias, desembocou igualmente em 2004 numa proposta de um protocolo relativo aos litígios referentes às patentes europeias (proposta conhecida sob o nome de EPLA (European Patent Litigation Agreement)⁸ que visava criar, através de um novo tratado internacional completando a Convenção de Munique, uma jurisdição especial destinada a julgar apenas os litígios relativos às patentes europeias⁹. Face ao malogro das tentativas da



1. N.º L. 361 pp. 1 a 8.

2. As origens podem ser procuradas mais longe ainda: os alemães vêm-na pedindo desde 1941: Von Knierem, Europäische Vereinheitlichung des gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrechts: *GRUR* 1941, p. 185; Die Europäische Vereinheitlichung des Patentschutz: *GRUR* 1942, p. 449.

3. Adoptada sob os auspícios do Conselho da Europa, ratificada pela França e entrada em vigor a 1 de Agosto de 1980.

4. Doc. COM (97) 314 final, 24 de Junho de 1997.

5. Declaração do Comissário europeu F. Bolkestein, Julho 2000, <http://europa.eu.int>.

6. COM (2000) 412.

7. Sobre as premissas deste projecto, v. G. Weiss, Premières étapes en vue de l'adoption dans le cadre de la Convention sur le brevet européen d'un protocole facultatif sur le règlement des litiges concernant les brevets européens: *Dossiers Brevets* 2000, II.

8. A última versão data de 13 de Dezembro de 2005 (acessível no site do OEB (IEP): www.oeb.org).

Comissão para instituir uma patente comunitária, os países membros do Instituto Europeu de Patentes estavam assim tentados a construir por si mesmos o edifício da patente europeia fora de todo e qualquer quadro comunitário. Face ao perigo de uma marginalização duradoura, a Comissão reagiu, finalmente, publicando em 3 de Abril de 2007¹⁰ uma comunicação na qual exprimia a sua vontade de relançar a negociação sobre o *dossier* com a ajuda de um sistema de resolução dos litígios que levava em conta quer as patentes europeias quer as futuras patentes comunitárias.

B. A procura de um compromisso, inspirado no projecto EPLA

Ela propunha um compromisso “construído na base de uma abordagem integrada que combina as características a um tempo do EPLA e de uma jurisdição comunitária inicialmente proposta pela Comissão”. Ao fazê-lo, ela chamava a si o projecto EPLA quando inicialmente tinha pensado em atribuir ao Tribunal de justiça toda a competência para decidir sobre os litígios relativos somente à patente comunitária¹¹. A 23 de Maio de 2008, a Presidência eslovena apresentou uma proposta revista de regulamento sobre a patente comunitária¹² fundada sobre um regime linguístico simplificado (traduções automáticas e ajudas à tradução). Em Dezembro de 2009, o Conselho adoptou uma posição geral relativa à proposta de regulamento¹³ que levou em 30 de Junho de 2010 a um projecto sobre as disposições relativas à tradução para a patente da União europeia, que nunca obteve a adesão do conjunto dos Estados-Membros¹⁴. Mas este novo bloqueio político do *dossier* da patente não significou contudo a paralisação dos trabalhos comunitários na matéria: com efeito, seguindo de uma certa maneira a prática discreta que tinha levado ao projecto EPLA, o secretariado geral do Conselho da União europeia tinha constituído, com grande discrição, um grupo de trabalho de juristas encarregado de desenhar os contornos de uma eventual jurisdição híbrida que – na lógica fixada pela comunicação de 2007 – poderia a um tempo encarregar-se dos litígios relativos às simples patentes europeias, e depois – se a patente da União europeia fosse finalmente instituída – também dos relativos ao novo título unificado. O objectivo seria indiscutivelmente o de contornar o obstáculo da questão linguística que bloqueava a adopção do regulamento sobre a patente da União criando, sem mais demoras, uma jurisdição inspirada no EPLA mas que teria vocação fazer a ponte com o direito comunitário. Tivemos conhecimento dos contornos desse projecto de jurisdição em 2009, bem como de um anteprojecto de regras de processo que se poderiam aqui aplicar¹⁵. Mas esta perspectiva de se poder desbloquear o *dossier* avançando apenas com a vertente jurisdicional foi, por sua vez, posta em causa pelo parecer negativo que emitiu em 18 de Março de 2011 o Tribunal de justiça da União europeia sobre o projecto de acordo instituindo um sistema unificado de regulamento de litígios em matéria de patente¹⁶.

No intervalo, uma nova via tinha, no entanto, sido entreaberta com o pedido formulado por doze Estados-Membros com o fim de instaurar entre eles uma cooperação reforçada para a criação de uma protecção unitária através da patente¹⁷.

C. A cooperação reforçada para contornar os obstáculos políticos

A decisão a autorizar a cooperação reforçada foi adoptada em 20 de Março de 2011¹⁸: vinte e cinco Estados-Membros que participaram nela. No mês seguinte, a Comissão apresentou uma proposta de regulamento fundada no art.º 118.º do TFUE¹⁹ instituindo essa cooperação reforçada²⁰. O novo título está de ora em diante à vista: a patente europeia com efeito unitário. A sua implantação prática consiste num “pacote” compreendendo três partes: a primeira constituída por um sistema de protecção através da patente europeia com efeito unitário; a segunda determinando as modalidades de tradução deste novo título; a terceira consistente num acordo internacional destinado a criar uma jurisdição unificada



9. Para um comentário, v. A. Casalonga, *Le contentieux futur du brevet européen: Enfin une solution?: Prop. Intell.* 2006, n.º 20, pp. 253–269. Este projecto fazendo concorrência aos projectos comunitários foi abandonado, tendo a Comissão afirmado que os Estados-Membros da União e igualmente signatários da CBE (CPE) tinham perdido a sua competência internacional para ratificar um tal instrumento. J.-C. Galloux e B. Warusfel, *Aspects juridiques et procéduraux: Prop. Intell.* 2009, n.º 30, p. 9; V. Scordamaglia, *Contribution au débat sur le système de résolution des litiges en matière de brevets en Europe: Prop. industr. juill.-août 2007*, p.8; *Le projet d'accord pour une cour des brevets européens et communautaires: Prop. industr. mai 2009*, p. 11.

10. Doc (COM(2007) 165 final. Para um comentário, B. Warusfel, *Améliorer le système du brevet en Europe: les questions juridiques au coeur des projets de la Commission: Prop. intell.* 2007, n.º 24, p. 340; igualmente J.-Galloux e B. Warusfel, *Aspects juridiques et procéduraux des brevets européens et communautaires, préc.*; V. Scordamaglia, *Les contraintes du droit communautaire qui pèsent sur la création d'une Cour européenne chargée de connaître des litiges concernant les brevets européens: Prop. industr. janvier 2007*, p. 9; *Contribution au débat sur le système de résolution des litiges...: Prop. industr. juill. – août 2007, préc.*

11. Doc. COM (2003) 827 final, 23 dez.2003. Na sua comunicação de 2007, a Comissão insistia contudo no facto de que o TJUE permanecia “o árbitro final em matéria de lei europeia, incluindo as questões relativas ao adquirido comunitário e à validade das futuras patentes comunitárias”.

12. Tendo-se tornado “Patente da União europeia” na sequência da entrada em vigor do tratado de Lisboa: Doc 9465/08 do Conselho.

13. Doc. 16113/09, do Conselho acompanhado da proposta de regulamento de 27 nov. 2009.

14. COM (2010) 350 final.

15. Para um primeiro comentário do projecto de acordo sobre a jurisdição, B. Warusfel, *Les contours d'une future Cour européenne des brevets commencent à se préciser: Prop. intell.* 2009, n.º 33, p. 410; tratando-se de questões processuais, v. J.-C. Galloux e B. Warusfel, *Aspects juridiques et procéduraux des brevets européens et communautaires, préc.*

16. TJUE, parecer C-1/09: *Rec.*, I-01137, com. J.C. Galloux, *Le système unifié de règlement des litiges en matière de brevet: Prop. intell.* 2011, n.º 39, p. 233.

17. Proposta de 14 dez. 2010: COM (2010) 790 final (v. igualmente, Doc. AN et Sénat n.º E 5925 de 5 jan.2011).

18. JOUE, dez. 2011/167/EU, n.º L 76, 22 de Março 2011, p. 53; a decisão foi objecto de dois recursos deduzidos pela Itália e pela Espanha perante o TJUE (procs. apensos C-274/11 e C-295/11); o Delegado do Ministério Público Bot nas suas conclusões de 11 de Dez. de 2012 recomenda a rejeição do recurso; uma anulação privaria os dois regulamentos adoptados a 17 de Dez. de 2012 de base jurídica.

19. O artigo 118, al. 1 do TFUE oferece uma base específica para a criação de direitos de propriedade intelectual; o segundo respeita ao estabelecimento dos regimes linguísticos desses títulos obrigando a prever as modalidades de tradução num regulamento distinto.

para proceder ao respectivo julgamento²¹. A 1 de Dezembro de 2011, uma concertação entre a Comissão, o Parlamento e o Conselho, desembocou num acordo relativo às duas primeiras partes do “pacote patente”. Quanto à terceira parte, a localização da futura jurisdição *ad hoc* continuava em aberto: nos termos de um compromisso obtido em 29 de Junho de 2012, a sede da divisão central do tribunal de primeira instância (TPI) da jurisdição unificada, tal como o gabinete do presidente do TPI, serão estabelecidos em Paris. Trata-se no entanto, de uma divisão central despojada de parte das competências em favor de dois polos especializados: um em Munique para a engenharia mecânica; o outro em Londres para a química, a indústria farmacêutica e os bens de primeira necessidade.

A parte relativa ao título foi, enfim, adoptada em 17 de Dezembro de 2012 na sequência de um último compromisso entre o Conselho e o Parlamento, tendo o primeiro pretendido esvaziar o direito material do título a fim de limitar o controle material do TJUE. Daqui resultou um sistema de uma grande complexidade jurídica, com o carácter unitário desvanecido em favor de vinte e cinco leis nacionais, aplicável de maneira diferenciada segundo a qualidade dos litigantes e sem controle da União sobre o IEP. Com efeito, é o projecto EPLA escassamente “comunitarizado” que acaba de ser adoptado, com o risco de criar uma certa insegurança jurídica²².

Restava contudo uma última etapa a ultrapassar pois a Itália e a Espanha tinham interposto em Maio de 2011 dois recursos contra a legalidade da decisão que autorizava a cooperação reforçada. O assunto está, no entanto fechado depois do muito recente acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de Abril de 2013 que valida esta decisão em face do direito da União europeia²³. Esta validação não foi uma surpresa, mesmo se para tal o Tribunal teve nomeadamente de afirmar que a patente com efeito unitário devia ser considerada como um título europeu de propriedade intelectual que confere uma protecção uniforme no sentido do art.º 118.º Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (sendo certo no entanto como veremos, de seguida, que a patente unitária não é portanto verdadeiramente um novo título europeu)²⁴.

II. A patente europeia com efeito unitário

A patente europeia com efeito unitário não é propriamente um novo título de propriedade intelectual mas consiste num novo efeito jurídico atribuído a um título existente: a patente europeia. Examinaremos de forma mais pormenorizada esta construção original antes de expor o seu regime jurídico.

Convém notar previamente que se o acordo sobre a jurisdição de 19 de Fevereiro de 2013, os regulamentos 1257/2012 e 1260/2012 desenham o regime jurídico da patente europeia com efeito unitário, o acordo vai mais longe pois ele rege igualmente, para as disposições substanciais que contém, as patentes europeias para os países que tenham ratificado este instrumento. Se é verdade que os desenvolvimentos que se seguem estão centrados na patente europeia com efeito unitário, algumas considerações

poderão referir-se às patentes europeias reguladas nos países contratantes do acordo.

A. A construção do efeito unitário

Esta construção apoia-se num efeito jurídico particular: o efeito unitário, que confere à patente europeia com efeito unitário uma natureza jurídica específica; esta originalidade reflecte-se igualmente nas condições de obtenção, seu regime linguístico e no controle jurisdicional de que é objecto.

1. A noção de efeito unitário

A patente europeia com efeito unitário pode ser assim apresentada: “Por comparação com a proposta apresentada pela comissão em 2000, a presente proposta funda-se no sistema de patente europeia existente; ela prevê conferir às patentes europeias um efeito unitário sobre o território do conjunto dos Estados-Membros participantes. A protecção pela patente unitária será facultativa e coexistirá com as patentes nacionais e europeias. Os titulares das patentes europeias concedidas pelo IEP poderão apresentar a este, num prazo de um mês após a publicação da menção relativa à concessão da patente europeia, um pedido visando fazer registar o efeito unitário dessa patente. Uma vez registado, o efeito unitário oferecerá uma protecção uniforme e produzirá os mesmos efeitos em todos os Estados-Membros participantes. As patentes europeias com efeito unitário não podem ser concedidas, transferidas ou anuladas e não poderão extinguir-se sem que o sejam em todos esses Estados-Membros ao mesmo tempo. Os Estados-Membros participantes encarregarão o IEP da administração das patentes

20. Doc. COM (2011) 215 final, 13 abr. 2011; N. Binctin, Le projet de brevet européen à effet unitaire en attendant un brevet de l'Union?: *Prop. intell.* 2011, n.º 40, p. 270; G. Triet e M. Viant, Jurisdiction européenne: une nouvelle donne pour le brevet: *Cahier de droit de l'entreprise* janv. 2012, dossier 4, pp. 41-46; H. Ullrich, Harmonizing Patent Law: The Untamable Union Patent, *Max Planck Institute Research Paper Series*, 2012, n.º 12-03; Lamping, Matthias, Enhanced Cooperation – A Proper Approach to Market Integration in the Field of Unitary Patent Protection?, 20 oct. 2011, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, n.º 8, 2011.

21. H. Evans, An EU patent without an EU patent court?: *IPM* avr. 2011, p. 78; T. Jaeger, All Back to Square One? – An Assessment of the Latest Proposals for a Patent and Court for the Internal Market and Possible Alternatives, *International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)* 15 déc. 2011.

22. Podemos denominá-lo de “Volapük jurídico”, por referência a esta língua “universal” artificial inventada em 1879 pelo jesuíta alemão J.M. Schleyer, e tornada célebre por C. de Gaulle aquando da sua entrevista de 15 de Maio de 1962 estigmatizando as derivas da construção europeia (J.-C. Galloux, Le brevet européen à effet unitaire: un volapük juridique intégré? : *D.* 2013, n.º 8, févr. 2013, pp. 520-526.

23. TJUE, processos apensos C-274/11 e C-295/11, 16 abr. 2013. De notar, contudo, que, para contornar um argumento dos requerentes relativo ao regime linguístico da nova patente unitária, o TJUE refugiou-se por trás de um argumento de processo a fim de não se pronunciar sobre este ponto delicado (v. considerando 76 e 77).

24. Considerando 68, acórdão do TJUE de 16 de abr. de 2013, *préc.*

européias de efeito unitário”²⁵. A patente europeia de efeito unitário apresenta-se desde logo como um rebento unionista enxertado num suporte europeu (a patente europeia). O mecanismo adoptado é simples: a convenção sobre a patente europeia (CPE) rege a aquisição do título europeu até à sua concessão: é o suporte original. O regulamento vem reger os efeitos pós-concessão da patente europeia, tornando a “patente europeia de efeito unitário” na sequência dessa concessão: é o rebento nela enxertado.

No domínio da propriedade intelectual, o efeito unitário dos títulos da União apresenta uma expressão semelhante no caso dos direitos de marca²⁶, de variedades vegetais²⁷ e de desenhos e modelos²⁸. Aplicado à patente unitária, retoma os elementos clássicos de outros direitos de propriedade industrial da União. Segundo o considerando 7 do regulamento 1257/2012: “A principal característica das patentes europeias com efeito unitário deverá ser o seu carácter unitário, ou seja, a faculdade de proporcionarem uma protecção uniforme e com efeitos idênticos em todos os Estados-Membros participantes ao mesmo tempo. Consequentemente, as patentes europeias com efeito unitário só deverão ser limitadas, transferidas ou revogadas ou caducar, relativamente a todos os Estados-Membros participantes. Ao mesmo tempo deverá ser possível obter licenças de uma patente europeia com efeito unitário relativamente à totalidade ou a parte dos territórios dos Estados-Membros participantes. Para garantir a uniformidade da protecção unitária conferida por uma patente, só as patentes europeias concedidas para todos os Estados-Membros participantes com o mesmo conjunto de reivindicações podem beneficiar de efeito unitário. Por último, o efeito unitário atribuído às patentes europeias deverá ter carácter acessório, reputando-se inexistente na medida em que a patente europeia de base tenha sido revogada ou limitada”. É o que confirma o art.º 3.2.

2. A natureza jurídica da patente europeia com efeito unitário

O efeito unitário não é provavelmente um direito de propriedade intelectual enquanto tal. Ele não é um novo título no sentido de que não é o resultado de um processo específico de concessão pois este é o da patente europeia. Não se trata de um novo título no sentido de que não possui uma duração específica: o efeito unitário nasce e desaparece pela aplicação de regras específicas mas que não lhe conferem uma duração de validade particular. As condições da sua anulação ou da sua revogação resultam inteiramente da CPE e das leis nacionais e não do direito da União. Enfim, como justamente se resume no considerando 7 do regulamento, o efeito unitário conferido a uma patente europeia possui um carácter acessório. Assim, o efeito unitário pode-se extinguir em razão de uma limitação por exemplo, sem que o título europeu desapareça; inversamente as patentes europeias perduram sem o registo de um efeito unitário. A patente europeia é um título não unionista ao qual é conferido um efeito particular, suplementar e acessório regido pelo direito da União²⁹. A ausência de carácter autónomo da patente europeia com efeito unitário distingue-a do projecto da precedente patente unitária³⁰.

Num processo relativo à validade da directiva 98/44 de 6 de Julho de 1998, o Tribunal de Justiça reteve dois elementos decisivos para a qualificação de um novo título

comunitário³¹: o facto de o título não retirar a “sua força protectora” de um outro direito que não seja o direito da União; a base jurídica não é relativa à criação de um título novo. No caso da patente europeia de efeito unitário, a “força protectora” do direito não é inicialmente fundada no direito da União mas na CPE. A patente europeia de efeito unitário não é uma patente unitária, nem, como o seu antecessor a patente comunitária, um título de propriedade intelectual da União.

É duvidoso que a patente europeia com efeito unitário entre nas previsões do art.º 118-1 do TFUE³²: os regulamentos 1257/2012 e 1260/2012 encontrar-se-iam, então, privados da sua base jurídica. Com efeito, a autorização do Conselho relativa à cooperação reforçada concedida pela decisão de 10 de Março de 2011³³ respeita apenas à criação de uma “patente unitária” e não à adaptação de um título existente tendo em vista conferir-lhe um alcance ou um regime regido “a mínima” pelo direito da União.



25. Exposição dos Motivos do projecto de Abril de 2011, ponto 1.2.

26. O considerando 3 do regulamento 207/2009 explica o carácter unitário da marca comunitária; este carácter unitário ressalta igualmente dos artigos 16 a 24 relativos à marca comunitária como objecto de propriedade. Enfim, o artigo 65 coloca o princípio de um recurso à jurisdição da União europeia contra as decisões tomadas pelo IHMI.

27. V. o artigo 2 do regulamento 2100/94 de 17 de Julho de 1994 instituindo um regime de protecção comunitária das obtenções vegetais e os artigos 22 a 29 e o artigo 74 relativo ao controle exercido pela jurisdição comunitária sobre as decisões tomadas pelo Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (ICVV).

28. Os considerandos 1 e 28 do regulamento 6/2002 de 12 dez. 2001 sobre os desenhos e modelos comunitários retomam os mesmos princípios.

29. Considerando 5: “As patentes europeias concedidas pelo IEP deverão, a pedido do titular da patente, beneficiar, ao abrigo do presente regulamento, de um efeito unitário nos Estados-Membros participantes (essas patentes serão seguidamente designadas como “patentes europeias com efeito unitário”).

30. “A patente comunitária tem um carácter autónomo”, proclamava o artigo 2.2 da proposta de regulamento de Agosto de 2000. Este carácter autónomo nunca foi contestado aos títulos unitários que são a marca, o desenho e modelo ou o direito de obtenção vegetal comunitários: nesse sentido, H. Ullrich, *préc.*, p. 41.

31. TJUE, 9 out. 2011, *proc. C-377/98, Reino dos Países Baixos C/ Comissão*, ponto 25.

32. “No âmbito do estabelecimento ou do funcionamento do mercado interno, o Parlamento europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, estabelecem as medidas relativas à criação de títulos europeus a fim de assegurar uma protecção uniforme dos direitos de propriedade intelectual na União, e à instituição de regimes de autorização, de coordenação e de controlo centralizados ao nível da União”.

33. O considerando 7 da decisão indica-o de forma clara: “O objectivo da cooperação reforçada deverá ser a criação de uma patente unitária, que confere uma protecção uniforme sobre o território de todos os Estados-Membros participantes, que será concedida para o conjunto dos Estados-Membros pelo Instituto Europeu de Patentes”; e o artigo 1.º: “(...) são autorizados a criar entre eles uma cooperação reforçada no domínio da criação de uma protecção por patente unitária, aplicando as disposições pertinentes dos tratados”.

3. As condições de obtenção do efeito unitário

A concessão do efeito unitário necessita da reunião de três condições cumulativas: este efeito deve ser pedido pelo titular da patente europeia no prazo de um mês a contar da data na qual foi publicada, no *Boletim Europeu de Patentes* previsto no art.º 129.º da CPE, a menção de concessão da patente europeia; o efeito unitário deve ser registado num registo particular, criado pelas necessidades em causa: o “Registo de protecção unitária de patentes” (art.º 9.º b); a patente europeia, suporte desse efeito unitário, deve oferecer a mesma protecção, quer dizer o mesmo conjunto de reivindicações, para os diferentes Estados participantes no sistema da patente europeia com efeito unitário. É o que exprime o segundo parágrafo do art.º 3.1 : “As patentes europeias concedidas com conjuntos de reivindicações diferentes para diferentes Estados-Membros participantes não beneficiam do efeito unitário” e o considerando 7.

O artigo 9.3 do regulamento 1257/2012 indica, relativamente a um eventual contencioso relativo ao registo do efeito unitário e às tarefas administrativas que lhe estão ligadas, que os países participantes deverão “assegurar uma protecção jurisdicional efetiva, perante os tribunais competentes de um ou vários Estados-Membros participantes, contra as decisões do IEP tomadas no desempenho das funções referidas no n.º 1”. No seu princípio, esta disposição constitui uma inovação jurídica importante, pois ela visa instaurar pela primeira vez um mecanismo de recurso contencioso, exterior, contra as decisões do IEP. Na realidade, este art.º 9.3 anuncia a disposição do art.º 32.1 (i) do acordo sobre a jurisdição unificada que atribui exclusivamente a esta jurisdição unificada o conjunto do contencioso relativo às decisões do IEP previstas no art.º 9.º do regulamento. A esplêndida autarcia jurídica do IEP que era juiz em primeira e última instância das suas decisões deverá, pois, teoricamente, acabar. Mas o alcance dessa audácia jurídica parece, contudo, muito limitado pois as “tarefas” previstas no art.º 9.1 são aquelas, puramente administrativas, relativas ao efeito unitário, a sua inscrição e as modificações de que este título pode ser objecto. Ficamos, pois, longe de um recurso jurisdicional independente interposto contra as decisões de concessão ou oposição relativas às patentes europeias.

A data em que se torna eficaz o efeito unitário encontra-se precisada no art.º 4.º: “As patentes europeias com efeito unitário produzem efeitos nos Estados-Membros participantes na data da publicação pelo IEP da menção da concessão da patente europeia no *Boletim Europeu de Patentes*”. O efeito unitário retroage no máximo um mês, pela aplicação das disposições do art.º 64.1 da CPE. A fim de evitar uma dupla protecção, o mesmo artigo acrescenta no parágrafo seguinte: “Os Estados-Membros participantes devem tomar as medidas necessárias para assegurar que, caso o efeito unitário de uma patente europeia tenha sido registado e seja extensivo ao seu território, essa patente europeia seja considerada como não tendo produzido efeitos enquanto patente nacional no seu território à data da publicação da menção de concessão da patente no *Boletim Europeu de Patentes*”.

Assim, os regimes da patente europeia e da patente europeia de efeito unitário sucedem-se como no caso de um enxerto enquanto o rebento ainda não se desenvolveu. Segundo os termos do art.º 67.º da CPE, uma protecção

provisória é conferida ao pedido da patente europeia a contar da sua publicação até à publicação da menção da concessão do título³⁴: esta protecção provisória é a da patente europeia, quer dizer aquela que é conferida nos Estados contratantes tal como são designados no pedido. É ainda o regime da patente europeia que se aplica no lapso de tempo que decorre entre a publicação da menção da concessão e o registo do efeito unitário: mas quando este último intervém, o regime unitário retroage à primeira das duas datas.

A intimidade do rebento e do respectivo suporte verifica-se igualmente na expressão do efeito unitário: a patente europeia de efeito unitário tem origem num processo único e centralizado; beneficia de uma protecção uniforme no conjunto do território abrangido pela cooperação reforçada e de um regime linguístico uniforme.

O processo de obtenção de uma patente europeia com efeito unitário é o processo clássico de obtenção de um título europeu. O suporte em que tem lugar o enxerto tem aqui todo o seu sentido: a patente europeia com efeito unitário é inicialmente uma patente europeia obtida e concedida exclusivamente pela aplicação da CPE. Nesta fase, o direito da União não intervém, tal como não intervém qualquer dos órgãos de controle da União³⁵. A questão segundo a qual um título de propriedade intelectual da União poderia ser concedido por um órgão que não pertencesse ou não fosse controlado pela União não foi resolvida ainda que ela tivesse sido evocada pelos advogados gerais aquando do processo no Tribunal de Justiça³⁶.

4. O regime linguístico da patente europeia com efeito unitário

O regulamento 1260/2012 tem por objecto regular as questões de ordem linguística suscitadas pela instauração da patente europeia com efeito unitário. O IEP funciona em três línguas: o alemão, o inglês e o francês. O novo título segue este regime: o fascículo da patente é emitido numa das três línguas, e somente as reivindicações estão traduzidas numa das outras duas línguas oficiais. Este mecanismo foi instituído pelo acordo de Londres assinado em Outubro de 2000, tendo entrado em vigor para os países que o ratificaram, em 1 de Maio de 2008. Deve sublinhar-se que 13 dos 25 países que se comprometeram na cooperação reforçada não tinham, no final do ano de 2012, ratificado este acordo; se uma tal ratificação não constitui formalmente uma condição prévia à instituição da patente europeia com efeito unitário, uma tal falha constitui um mau augúrio quanto à recepção pelos parlamentos nacionais em causa do novo sistema de patentes...



34. P. Mathély, *Le droit européen des brevets d'invention*, LJNA, 1978, p. 392.

35. É a grande diferença com os outros direitos de propriedade industrial unionistas: a marca, o desenho e modelo ou o direito de obtenção vegetal comunitários que são concedidos por um Instituto comunitário, o IHMI ou o ICVV.

36. TJUE, tomada de posição dos Delegados do Min. Público, 2 de julho de 2010, parecer C-1/09: os Delegados do Min. Público deixaram de lado este ponto considerando não disporem de informações suficientes para o tratar, o que não é inteiramente convincente (ponto 71); v. nossa crónica: *Propri. intell.* 2011, n.º 39, p. 233.

Em caso de litígio, o facto de o presumível contrafactor não ter tido acesso ao fascículo da patente integralmente na sua língua³⁷ suscita importantes dificuldades jurídicas³⁸. A fim de resolver as mesmas, o titular da patente deve efectuar, mediante escolha e pedido do presumível contrafactor, ou então da jurisdição onde decorre o litígio, uma tradução completa do fascículo na língua oficial do país onde uma contrafacção presumível teve lugar, ou na língua oficial do Estado membro onde o réu está domiciliado, devendo o titular suportar os custos dessa tradução (art.º 4.º). Por outro lado, estão previstas ajudas à tradução para ajudar os requerentes cuja língua de origem não é uma das línguas oficiais do IEP (art.º 5.º). A Comissão evoca igualmente o desenvolvimento de traduções automáticas, mas essa solução não parece credível actualmente, tendo em conta a muito pobre qualidade dessas traduções em domínios técnicos que não suportam nenhuma aproximação. Enfim, na medida em que só a língua de concessão do título fizer fê e que o presumível contrafactor não tenha tido acesso à integralidade da patente na sua língua natal, o art.º 4.4 do regulamento 1260/2012 é compelido a prever um mecanismo de modulação da indemnização por perdas e danos.

5. O controlo comunitário sobre a patente europeia com efeito unitário

O controlo do Tribunal de Justiça sobre as condições de concessão ou de validade do novo título é extremamente limitado. O parecer C-1/90, emitido em 8 de Março de 2011 pelo Tribunal sobre o projecto de jurisdição europeia de patentes, indica claramente que a União europeia não pode delegar poderes sem se assegurar que existe um controlo jurisdicional efectivo exercido por um tribunal independente que esteja obrigado a respeitar o direito da União e habilitado, se for o caso, a demandar o Tribunal de Justiça ao menos através de um reenvio prejudicial. Segundo o regulamento, e os termos do art.º 9.2 o confirmam³⁹, as decisões das Câmaras de recurso do IEP não são susceptíveis de qualquer controlo por parte de uma jurisdição externa ao IEP, de sorte que não existe nenhuma possibilidade para o Tribunal de Justiça de assegurar a aplicação uniforme e correcta do direito da União. Esta situação é ainda mais estranha porquanto as Câmaras são chamadas a decidir também sobre a revogação após a concessão, na sequência de uma oposição, sobre a caducidade ou sobre uma eventual limitação das patentes europeias com efeito unitário. Uma tal competência exercida sem controlo das jurisdições da União, possibilita uma aplicação incorrecta e não uniforme do direito da União.

B. O regime jurídico da patente europeia com efeito unitário

Depois de termos examinado o regime administrativo da patente europeia de efeito unitário, convém apresentar o seu regime jurídico, em termos de protecção conferida, de limitações desta última, de duração e de controlo.

1. A protecção conferida pela patente com efeito unitário

A protecção conferida pela patente europeia com efeito unitário é em princípio uniforme no seu conteúdo, nos seus limites e na sua duração. Todavia, este regime jurídico encontra-se repartido, desculpem se é pouco, pelas disposições contidas nos dois regulamentos de 17 de Dezembro de 2012, os artigos 25 a 30 do acordo sobre a jurisdição das patentes e, ainda, pela lei nacional aplicável nos termos de uma regra de conflito.

a) A questão da lei aplicável

O conteúdo do direito é abordado no art.º 5.º do regulamento 1257/2012 saído do último compromisso de Novembro de 2012:

“1. A patente europeia com efeito unitário confere ao titular da patente o direito de impedir a terceiros a prática de actos contra os quais essa patente oferece protecção em todo o território dos Estados-Membros participantes onde a patente tem efeito unitário, sem prejuízo das limitações aplicáveis.

2. O âmbito e limitações desse direito são uniformes em todos os Estados-Membros participantes onde a patente tem efeito unitário”.

Para os detalhes da protecção, importa atender tanto aos artigos 25 a 30 do acordo como às leis nacionais. Daqui resulta que uma parte importante do direito material da patente europeia de efeito unitário não é fixada pela lei europeia mas definida por uma das vinte e cinco leis nacionais dos vinte e cinco Estados participantes na cooperação reforçada. A lei aplicável à patente europeia de efeito unitário encontra-se designada pela regra da alínea 3⁴⁰, que remeta para o art.º 7.º do regulamento 1257/2012:

“1. As patentes europeias com efeito unitário enquanto objecto de propriedade, devem ser equiparadas, na sua totalidade e em todos os Estados-Membros participantes, às patentes nacionais do Estado-Membro participantes em que



37. A descrição, que não foi traduzida, representa em volume a parte mais importante e ela é essencial tanto à compreensão como à interpretação da patente.

38. No direito da União, se é verdade que não existe nenhum princípio geral assegurando aos cidadãos o direito a que tudo o que seja susceptível de afectar os seus interesses seja redigido na sua língua em todas as circunstâncias (TJUE, 9 set. 2003, proc. C-361/01, *Kik c/OHMI*, ponto 82), também é verdade que ele não pode ser confrontado com documentos contra os quais não sabe defender-se, por não compreender o seu conteúdo (para uma regulamentação comunitária : TJUE, 11 dez. 2007, proc. C-161/06, *Sloma-Lux*).

39. “Os Estados-Membros participantes devem assegurar o cumprimento do disposto no presente regulamento ao darem cumprimento às obrigações internacionais assumidas na CPE, devendo cooperar entre si para esse efeito. Na sua qualidade de Estados Contratantes da CPE, os Estados-Membros participantes devem assegurar a governação e a supervisão das actividades relacionadas com as funções referidas no n.º 1 (...)”.

40. “Os actos contra os quais a patente confere a protecção a que se refere o n.º 1, bem como as limitações aplicáveis, são os definidos pela legislação aplicada às patentes europeias com efeito unitário nos Estados-Membros participantes cujo direito nacional é aplicável à patente europeia com efeito unitário enquanto objecto de propriedade, de acordo com o disposto no artigo 7.º”

a patente tem efeito unitário e no qual, segundo o Registo Europeu de Patentes: a) O requerente tinha o seu domicílio ou estabelecimento principal na data da apresentação do pedido de patente europeia; ou b) Caso não se aplique a alínea a), o requerente tinha um estabelecimento na data da apresentação do pedido da patente europeia.

2. Se duas ou mais pessoas estiverem inscritas no Registo Europeu de Patentes como correquentes, o n.º 1, alínea a), aplica-se ao correquente indicado em primeiro lugar. Se tal não for possível, aplica-se o n.º 1, alínea a), ao corequente seguinte segundo a ordem da respectiva inscrição. Caso o n.º 1, alínea a), não se aplique a nenhum dos correquentes, aplica-se o n.º 1, alínea b).

3. Caso nenhum dos requerentes tenha o seu domicílio, estabelecimento principal ou estabelecimento num Estado-Membro participante em que a patente tenha efeito unitário para efeito dos n.ºs 1 ou 2, a patente europeia com efeito unitário enquanto objecto de propriedade deve ser equiparada, na sua totalidade e em todos os Estados-Membros participantes, a uma patente nacional do Estado em que a Organização Europeia de Patentes tem a sua sede, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da CPE.”

Cabe sublinhar que as disposições relativas ao conteúdo do direito de patente e seus limites precisados no texto do acordo têm um alcance diferente dos que figuram nos regulamentos 1257/2012 e 1260/2012. As disposições do acordo valem para todas as patentes europeias (de efeito unitário ou não) e impõem, em consequência, aos Estados signatários a modificação das suas leis nacionais (estas disposições só entrarão em vigor com uma lei *ad hoc* que as transporta para a França e não pelo efeito da mera ratificação deste acordo). Este acordo vai pois conduzir, para as disposições em questão, a uma harmonização limitada mas real das leis nacionais dos países signatários⁴¹. O mecanismo de remissão pré-citado para as leis nacionais permitirá pois, em princípio, remeter para leis nacionais parcialmente harmonizadas. Em contrapartida, as disposições contidas nos dois regulamentos de 19 de Dezembro de 2012 só valem para as patentes europeias com efeito unitário e são de aplicação directa (sem necessidade de uma transposição para os direitos nacionais).

Estas disposições não impedirão a futura jurisdição das patentes de aplicar, no quadro do contencioso que lhe é cometido, se as regras de conflitos de leis lho permitirem, as leis nacionais de países não contratantes (como o fazem hoje em dia as jurisdições nacionais competentes), como no art.º 24.3 do acordo. Este pode ser o caso, nomeadamente, no contencioso das invenções de assalariados e no dos contratos.

A remissão para as leis nacionais efectuada pelos artigos 5 e 7 do regulamento 1257/2012 para a patente europeia com efeito unitário revela-se apesar de tudo problemática em razão da sua amplitude: o efeito uniforme procurado era compatível com a diversidade das leis nacionais⁴²? A remissão para as leis nacionais conduz à substituição de uma lei única dada pela União por vinte e cinco leis nacionais que governarão o direito material desse título para além das disposições dos artigos 25 a 30 do acordo sobre a jurisdição das patentes. É este o resultado infeliz das manobras conjugadas do governo britânico e do *lobby* dos grandes requerentes – europeus e não europeus – ao longo do ano de 2012⁴³:

o seu objectivo consistia em escapar à legislação europeia e ao controle do Tribunal de Justiça esvaziando o regime jurídico da patente europeia de efeito unitário de toda a referência (...) unitária; esse fim contraria o art.º 118 do TFUE cuja finalidade é precisamente a de conferir à União europeia o poder de instituir um sistema de propriedade intelectual e uma política que lhe sejam próprios.

Podendo as noções de “domicílio” ou de “estabelecimento” dar lugar a interpretações muito diversas: a regra de conflitos do art.º 7.º permite à evidência um “shopping” entre as leis nacionais por parte dos titulares de patentes europeias⁴⁴ com efeito unitário, isto deveria conduzir o TJUE a dar-lhes uma interpretação autónoma⁴⁵ a fim de limitar este fenómeno que se arrisca a lesar gravemente a segurança jurídica.

Parece necessário ancorar esta interpretação nos textos de direito internacional privado da União europeia, por motivos de coerência: o regulamento 1215/2012 de 12 de Dezembro de 2012 (por vezes denominado “Bruxelas I bis”) que substitui o regulamento 44/2001 de 22 de Dezembro de 2001 (ou regulamento “Bruxelas I”) relativo à competência e execução dos julgamentos na Europa; o regulamento “Roma I” 593/2008” de 17 de Junho de 2008 relativo à lei aplicável às obrigações contratuais; o regulamento “Roma II” 864/2007 de 11 de Julho de 2007 relativo às obrigações não contratuais.

O artigo 8.2 deste último precisa, tratando-se da lei aplicável às infracções aos direitos de propriedade intelectual, que o regulamento “Roma II” não se aplica em presença de uma lei que regule o instrumento comunitário, o que é o caso aqui pois “o instrumento” que é o regulamento 1257/2012 prevê a sua própria regra de conflito. Nem o regulamento “Roma I” nem o regulamento “Roma II” fazem apelo à noção de “domicílio”: preferem-lhe a noção de “residência habitual” definida de maneira idêntica nos artigos 19 e 23 de um e de outro como se segue: “1. Para efeitos do

41. Por uma questão de coerência, os legisladores nacionais e em particular o legislador francês, seriam bem inspirados se operassem as modificações reclamadas pelo acordo não apenas para as patentes de origem europeia, únicas objecto do acordo sobre a jurisdição, mas também para as patentes concedidas segundo a via nacional. Se assim não for, coexistirão dois regimes jurídicos para as patentes francesas de um lado e para as patentes europeias de efeito unitário ou não, por outro.

42. A proposta de regulamento sobre a patente comunitária de 1 de Agosto de 2000 comportava 63 artigos cuja maioria tratava do direito material; por comparação, o regulamento n.º 1257/2012 comporta menos de um terço (18 artigos) e o interesse dos redactores (eles serão juristas?) incidiu mais sobre as disposições financeiras e administrativa (6 artigos) que sobre o regime jurídico (4 artigos)!

43. Sobre o conjunto desta questão, ver o nosso estudo: *L’effet unitaire: greffe et capture*, LexisNexis, coll Ceipi, 2013.

44. Alguns poderiam ver aqui os efeitos positivos de uma espécie de “benchmarking” jurídico entre as leis nacionais: é esquecer que o “benchmarking” é uma escolha que, em geral, não é contestada por um terceiro; no domínio do contencioso, a isto chama-se incerteza jurídica.

45. Idem, tratando-se da noção de sucursal no regulamento n.º 2001/44, n.º 226 e seguintes.

presente regulamento, a residência habitual de sociedades e outras entidades dotadas ou não de personalidade jurídica é o local onde se situa a sua administração central.

A residência habitual de uma pessoa singular, no exercício da sua actividade profissional, é o local onde se situa o seu estabelecimento profissional”.

A noção de “residência habitual” recorta a de “estabelecimento principal”.

Por seu lado, o art.º 63.º do regulamento 1215/2012 de 12 de Dezembro de 2012 dá a definição seguinte do domicílio das pessoas colectivas, hipótese que deve ser a mais corrente tratando-se de requerentes de patentes europeias:

“1. Para efeitos do presente regulamento, as sociedades e as pessoas colectivas têm domicílio no lugar em que tiverem: a) a sua sede social; b) a sua administração central; ou c) o seu estabelecimento principal.

2. No que respeita à Irlanda, a Chipre e ao Reino Unido, “sede social” significa *Registered office* ou, se este não existir, *place of incorporation* (lugar e aquisição de personalidade jurídica) ou, se este não existir, o lugar sob cuja lei ocorreu a *formation* (constituição).

3. Para determinar se um *trust* tem domicílio no território de um Estado-Membro a cujos tribunais tenha sido submetida a questão, o juiz aplica as normas do seu direito internacional privado”.

Logicamente, só pode haver um domicílio ou estabelecimento principal. Tal não é o caso no que respeita ao estabelecimento secundário: uma pessoa ou uma sociedade pode estar estabelecida em mais de um Estado membro nomeadamente pela criação de agências ou de sucursais⁴⁶. Por conseguinte, na ausência de domicílio ou de estabelecimento principal efectivo num dos países signatários, havendo vários estabelecimentos o titular da patente terá pois a escolha entre várias leis nacionais.

A noção de estabelecimento, secundário ou principal, aproxima-se intelectualmente da do art.º 49 do TFUE (liberdade de estabelecimento). O advogado geral Darmon definia-a assim: “O estabelecimento, na acepção do Tratado, contém um elemento duplo: a implantação material e o exercício de uma actividade económica, ambos a título duradouro, quando não permanente”⁴⁷.

Por comparação, o artigo R. 123-40 do Código de comércio define o estabelecimento secundário como “todo o estabelecimento permanente, distinto da sede social ou do estabelecimento principal e dirigido pela pessoa inscrita na matrícula, um encarregado ou uma pessoa com poder para estabelecer relações jurídicas com terceiros”.

A alínea 1.ª do artigo 49 do TFUE visa igualmente a hipótese de estabelecimentos (secundários): prevê a criação de agências, de sucursais (estruturas que não são juridicamente distintas do estabelecimento principal) e de filiais (estas estruturas são ao mesmo tempo juridicamente independentes e controladas por uma sociedade mãe). Para além do texto, o Tribunal de Justiça admitiu que uma presença permanente exercida nomeadamente por meio de um escritório poderia ser constitutiva de um estabelecimento. Assim, o Tribunal de Justiça considera que o art.º 49.º do TFUE permite a cidadãos criar e manter vários centros de actividade na União Europeia nomeadamente para o exercício de profissões liberais⁴⁸.

O carácter geral da regra de remissão não deixa de suscitar dificuldades na determinação da lei aplicável por

exemplo às invenções de assalariados, visto que as disposições do art.º 60.º da CPE se articulam mal com ela⁴⁹.

É de temer que estas questões de designação da lei aplicável “parasitem”, de maneira importante, e até à fixação das regras pelo TJUE, os primeiros contenciosos cometidos à nova jurisdição; não podemos deixar de lamentar que os redactores destes textos tenham sido tão evasivos sobre uma questão tão importante.

A lei alemã aplicar-se-á às patentes europeias com efeito unitário cujo titular não tenha nem domicílio, nem estabelecimento principal num dos Estados-Membros participantes, ou não tenha estabelecimento no momento do requerimento do pedido num desses Estados. Pode daqui resultar uma discriminação segundo a nacionalidade, no sentido do art.º 10.º do TFUE, pois certos titulares ver-se-ão aplicar a sua lei nacional e não outros, e de entre estes contam-se cidadãos da União Europeia (nomeadamente os cidadãos de países não participantes)⁵⁰. Se atendermos às estatísticas disponibilizadas pelo Instituto Europeu de Patentes para o ano de 2012, 50,3% das patentes foram concedidas a requerentes não domiciliados nos países membros da CPE; de entre os países membros da CPE, os Alemães representam 20,3% dos titulares, os Franceses representam 7,3% e os Britânicos, 3,1%. Abstracção feita do impacto da conexão pela via do estabelecimento (que pode ser significativo para os requerentes cidadãos de países que não sejam partes na cooperação reforçada), mais de 80% dos requerentes poderão ver-lhes aplicada a lei alemã. Como a Holanda, a Irlanda, a Bélgica e a Grã-Bretanha acolhem muito largamente as sedes sociais europeias, a parte do direito francês terá, sem dúvida, dificuldade para ultrapassar a barra dos 10% de aplicação.

Esta repartição muito desigual deverá igualmente conduzir à escolha da divisão local competente (cujos critérios

46. TJUE, 30 nov.1995, proc. C-55/94: *Col.I*-4165, ponto 22.

47. Conclusões no processo C-81/87 de 7 de junho 1988, ponto 3; num processo C-48/11 julgado a 19 jul. 2012, o Tribunal sublinhou igualmente que “a noção de estabelecimento no sentido do TFUE é uma noção muito ampla, implicando a possibilidade, para um residente da União, de participar, de forma estável e continuada, na vida económica de um Estado membro que não seja o seu Estado de origem, e retirar benefício dessa participação, favorecendo assim a interpenetração económica e social no seio da União no domínio das actividades não assalariadas” (ponto 24); v. igualmente acórdão Élis, proc. C-451/05, ponto 63; também o acórdão de 30 nov. 1995, proc. C-55/94: *Col. I*, I-4165 (ponto 25: “A noção de estabelecimento no sentido do Tratado é pois uma noção muito ampla, implicando a possibilidade para um nacional comunitário de participar, de forma estável e continuada, na vida económica de um Estado membro que não seja o seu Estado de origem, e disso tirar benefício, favorecendo assim a interpenetração económica e social no interior da Comunidade no domínio das actividades não assalariadas” no mesmo sentido, TJUE, 21 junho 1974, C-2/74, *Reyners*; *Col.*, 631, ponto 21; TJUE, 29 abr. 2004, proc. C-171/02, ponto 25: “a noção de estabelecimento implica que o operador ofereça os seus serviços, de maneira estável e continuada, a partir de um domicílio profissional no Estado membro de destino”; v. nesse sentido, TJUE, 4 dez. 1986, 205/84, *Comissão c/ Alemanha*: *Col.*, 3755, ponto 21.

48. Acórdão de 12 de Jul. 1984, proc. C-107/83, *Klopp*: *Col.*, 2971-19.

49. No mesmo sentido, v. N. Binctin, *préc.*

50. R. Hilty, T. Jaeger, M. Lamping e H. Ullrich, *The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern*, Max Planck, Munich, oct. 2012.

de designações não são os mesmos, convém lembrá-lo): é pois desejável que a divisão local aplique o direito nacional (local). Quanto à divisão central ou ao tribunal de recurso, deverão dispor de excelentes comparatistas!

b) Os direitos conferidos pela patente europeia com efeito unitário

Estes direitos são precisados nos arts. 25, 26 e 30 do acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes.

O art.º 25 é relativo ao “Direito de impedir a utilização directa da invenção”:

“As patentes europeias com efeito unitário conferem ao seu titular o direito de impedir a terceiros que não tenham o seu consentimento:

a) O fabrico, a oferta, a colocação no mercado e a utilização do produto objecto de patente, bem como a importação do produto ou a sua detenção em depósito para esses fins;

b) A utilização do processo objecto da patente ou, se o terceiro tem ou devia ter conhecimento de que a utilização do processo é proibida sem o consentimento do titular da patente, a oferta da sua utilização nos Estados-Membros participantes em que a patente tem efeito unitário;

c) A oferta, a colocação no mercado e a utilização, ou a importação ou detenção em depósito para esses fins, de produtos obtidos directamente pelo processo objecto da patente”.

Esta disposição clássica é extraída do art.º 7.º da proposta de regulamento de 1 de Agosto de 2001 sobre a patente comunitária e do art.º 25.º da Convenção do Luxemburgo.

O art.º 26.º é consagrado ao “Direito de impedir a utilização indirecta da invenção”:

“1. As patentes europeias com efeito unitário conferem ao titular da patente o direito de impedir a terceiros que não tenham o seu consentimento o fornecimento ou a disponibilização, nos Estados-Membros participantes em que a patente tem efeito unitário, a qualquer pessoa que não tenha o direito de explorar a invenção patenteada dos meios para executar, nesse território, a referida invenção no que se refere a um seu elemento essencial, se o terceiro tem ou devia ter conhecimento de que tais meios são adequados e destinados a essa execução.

2. O disposto no n.º 1 do presente artigo não se aplica se os meios forem produtos que se encontram correntemente no comércio, salvo se o terceiro induzir a pessoa a quem faz a entrega a praticar actos proibidos pelo art.º 25.º.

3. As pessoas que pratiquem os actos referidos no artigo 27.º, alíneas a) a e) não são consideradas pessoas habilitadas a explorar a invenção, na acepção do n.º 1 do presente artigo”.

Esta disposição é igualmente extraída do art.º 8.º da proposta de regulamento de 1 de Agosto de 2001 sobre a patente comunitária e do art.º 26.º da Convenção do Luxemburgo⁵¹.

Deve sublinhar-se, no art.º 30.º, um surpreendente artigo consagrado aos “Efeitos dos certificados complementares de protecção”:

“Os certificados complementares de protecção conferem os mesmos direitos que os conferidos pelas patentes e estão sujeitos às mesmas limitações e obrigações”.

Trata-se de reescrever, sem vergonha, o direito da União. O art.º 5.º do regulamento n.º 469/2009 relativo ao

certificado complementar precisa⁵²: “Sem prejuízo do disposto no art.º 4.º (itálico nosso), o certificado confere os mesmos direitos que os conferidos pela patente de base e está submetido às mesmas limitações e obrigações”. Esta reserva indica a restrição enunciada no art.º 4.º do mesmo regulamento: “Dentro dos limites da protecção assegurada pela patente de base, a protecção conferida pelo *certificado abrange apenas o produto coberto pela autorização de introdução no mercado do medicamento* (itálico nosso) correspondente, para qualquer utilização do produto, como medicamento, que tenha sido autorizado antes do termo da validade do certificado”.

A presença desta disposição obscura no acordo relativo à jurisdição explica-se pela evidente vontade dos redactores do texto, subtilmente inspirados, de mudar a recente jurisprudência do TJUE: a protecção inicial conferida pela patente de base não se estende para além do produto objecto da Autorização de introdução no mercado (AIM) de referência do CCP⁵³. Esta tentativa de adulteração dos textos da União⁵⁴ é duplamente vã: por um lado não faz nenhum sentido suprimir no mecanismo do CCP a referência à AIM do produto; por outro lado, porque o direito da União prima sobre o direito convencional saído do acordo em caso de oposição entre estes textos.

c) Os limites à protecção conferida

Estas limitações são-nos dadas pelos arts. 27, 28 e 29 do acordo sobre a jurisdição.

O art.º 27.º, intitulado “Limitações dos efeitos da patente”, está assim redigido:

“Os direitos conferidos pela patente não abrangem:

a) Os actos praticados em privado ou para fins não comerciais;

b) Os actos praticados para fins experimentais relacionados com o objecto da invenção patenteada;

c) A utilização de material biológico para fins de cultivo ou descoberta e desenvolvimento de novas variedades vegetais;

d) Os actos praticados unicamente a fim de efectuar os estudos, testes e ensaios previstos no artigo 13.º, n.º 6 da

51. Para um comentário completo das disposições da Convenção do Luxemburgo e em direito comparado europeu, v. Amiram Benyamini, *Patent Infringement in the European Community: IIC Studies*, vol. 13, 1993.

52. O regulamento 1610/96 sobre os CCP fitofarmacêuticos contém uma disposição similar.

53. TJUE, 24 nov. 2011, proc. C-322/10, *Medeva BV c/ Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks*. TJUE, 9 fev. 2012, proc. C-442/11, *Novartis AG c/ Actavis UK Ltd*; J. – C. Galloux, *Le droit des brevets pharmaceutiques en Europe: Quo Vadis*, in “La propriété intellectuelle dans l’industrie pharmaceutique”, sous la direction de J. De Werra, Genève 2012, p. 2 e segs.

54. Que diz bastante sobre o modo como o “Comité de redacção” dos textos relativos à patente europeia de efeito unitário (“Comité” que, diferentemente de todos os outros textos comunitários relativos à propriedade intelectual adoptados há décadas, não foi composto de especialistas da Comissão mas composto à discrição do Conselho) e permeável às influências dos lobbys.

Directiva 2001/82/CE⁵⁵ ou no artigo 10.º, n.º 6, da Directiva 2001/83/CE⁵⁶ no que diz respeito a qualquer patente que abranja o produto, na acepção de uma destas directivas;

e) A preparação ocasional de medicamentos em farmácias, para casos individuais, mediante receita médica, ou actos relativos aos medicamentos assim preparados;

f) A utilização da invenção patenteada a bordo de navios de países da União Internacional para a Propriedade Industrial (União de Paris) ou membros da Organização Mundial do Comércio que não sejam os Estados-Membros Contratantes onde essa patente tem efeito, no corpo do navio, nas máquinas, nos aparelhos de mastreação, aprestos e outros acessórios, se esses navios penetrarem temporária ou acidentalmente nas águas de um Estado-Membro Contratante onde essa patente tem efeito, desde que a invenção aí seja utilizada exclusivamente par as necessidades do navio;

g) A utilização da invenção patenteada na construção ou no funcionamento de aeronaves, veículos terrestres ou outros meios de transporte de países da União Internacional para a Protecção da Propriedade Industrial (União de Paris) ou membros da Organização Mundial do Comércio que não sejam os Estados-Membros Contratantes onde essa patente produz efeitos, ou de acessórios dessas aeronaves ou veículos terrestres, quando estes entram temporária ou acidentalmente no território de um Estado-Membro Contratante onde essa patente produz efeitos;

h) Os actos especificados no artigo 27.º da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, de 7 de Dezembro de 1944⁵⁷, se tais actos disserem respeito a aeronaves de um país parte nessa Convenção que não seja um Estado-Membro Contratante no qual essa patente tem efeito;

i) A utilização por um agricultor do produto da sua colheita para fins de reprodução ou multiplicação na sua exploração, desde que o material vegetal de reprodução tenha sido vendido ou comercializado de outro modo pelo titular da patente ou com o seu consentimento, ao agricultor para fins agrícolas. O âmbito e as condições desta utilização estão previstos no artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 2100/94⁵⁸;

j) A utilização por um agricultor, para fins agrícolas, de animais protegidos, desde que os animais de criação ou outro material de reprodução animal tenham sido vendidos ou comercializados de outro modo ao agricultor pelo titular da patente ou com o seu consentimento. Esta utilização inclui a disponibilização do animal ou de outro material de reprodução animal para fins da actividade agrícola, mas não a respectiva venda tendo em vista uma actividade de reprodução com fins comerciais ou no âmbito da mesma;

k) Os actos e a utilização das informações obtidas nos termos permitidos nos artigos 5.º e 6.º da Directiva 2009/24/CE⁵⁹, nomeadamente pelas respectivas disposições em matéria de descompilação e interoperabilidade, e

l) Os actos autorizados ao abrigo do artigo 10.º da Directiva 98/44/CE⁶⁰.

Estas disposições retomam largamente as do art.º 14.º da proposta de regulamento de 1 de Agosto de 2001. Os parágrafos “i” e “j” retomam as limitações introduzidas pelas alíneas 1 e 2 do art.º 11 da directiva 98/44 de 6 de Julho de 1998 sobre as invenções biotecnológicas. O parágrafo “c” introduz uma excepção paralela à do “privilégio do obtentor” que existe em matéria de certificado de obtenção vegetal redigida à semelhança do artigo L.613-5-3 CPI.

O art.º 28.º visa o “Direito baseado na utilização anterior da invenção”:

“Qualquer pessoa que, no caso de ter sido concedida uma patente nacional para uma dada invenção, tenha adquirido num Estado-Membro Contratante um direito baseado na utilização anterior dessa invenção ou um direito de posse pessoal dessa invenção, goza nesse Estado-Membro Contratante do mesmo direito relativamente à patente para essa mesma invenção”.

Esta disposição distingue-se do art.º 12.º da proposta de regulamento de 1 de Agosto de 2001 sobre a patente comunitária na medida em que o direito de posse pessoal anterior surge nele limitado, por um lado, a uma hipótese muito estreita e, por outro lado, só ao país onde ela tem lugar. O efeito desta limitação não é pois uniforme no conjunto do território da patente unitária, o que, uma vez mais, constitui uma entorse ao efeito unitário. Mas esta disposição é um bom exemplo do carácter híbrido e imperfeito do princípio do efeito unitário em relação ao mecanismo mais clássico do título comunitário único. No caso do projecto de regulamento de 2001, o título era comunitário e o seu alcance igualmente: desde logo, os direitos oponíveis deviam ser tomados em conta de maneira uniforme sobre todo o território da União. Ao invés, dar um simples efeito unitário a uma patente europeia como o fazem o regulamento n.º 1257/2012 e o acordo sobre a jurisdição unificada resulta somente em alargar certos efeitos de uma patente europeia que permanece, quanto ao resto, equivalente a uma patente nacional. Assim, onde a patente comunitária teria respeitado o direito de posse pessoal sobre todo o território da União, os novos textos contentam-se em deixar subsistir o *statu quo*, a saber um direito de posse pessoal reconhecido por uma lei nacional (por exemplo, o artigo L. 613-7 do CPI) e que só produz efeito sobre a parte nacional da patente europeia.

O art.º 29º é relativo ao esgotamento dos direitos conferidos por uma patente europeia:

“Os direitos conferidos por uma patente europeia não são extensivos aos actos respeitantes ao produto coberto por

55. Directiva 2001/82/CE do Parlamento europeu e do Conselho de 6. Nov. 2001 que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos veterinários (JOCE 28 nov. 2001, n.º L 311, p. 1) e incluindo todas as modificações posteriores.

56. Directiva 2001/83/CE do Parlamento europeu e do Conselho de 6 nov. 2001 que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano: JOCE 28 nov. 2001, n.º L 311, p. 67, e incluindo todas as modificações posteriores.

57. Organização da aviação civil internacional (OACI), “Convenção de Chicago”, doc. 7300/9 (9.ª edição, 2006).

58. Directiva 98/44/CE do Parlamento europeu e do Conselho de 6 jul. 1998 relativa à protecção jurídica das invenções biotecnológicas: JOCE 30 jul. 1998, n.º L 213, p. 13, e incluindo todas as modificações posteriores.

59. Directiva 2009/24/CE do Parlamento europeu e do Conselho de 23 abr. 2009 relativa à protecção jurídica dos programas de computador (JOUE 5 Maio 2009, n.º L 111, p. 16), e incluindo todas as modificações posteriores.

60. Regulamento 2100/94/CE do Conselho de 27 jul. 1994 relativo ao regime comunitário de protecção das variedades vegetais (JOCE 1 set. 1994, n.º L 227, p. 1), e incluindo todas as modificações posteriores.

essa patente após a colocação desse produto no mercado da União europeia pelo titular da patente ou com o seu consentimento, a menos que existam motivos legítimos para que o titular da patente se oponha a que o produto continue a ser comercializado”.

O art.º 6.º do regulamento 1257/2012 menciona igualmente esta regra do esgotamento e nos mesmos termos. Esta disposição não constitui uma novidade dado que ela figurava tal e qual nos artigos 10 da proposta de regulamento de 1 de Agosto de 2001 sobre a patente comunitária e 28 da Convenção do Luxemburgo.

A modificação assim acrescentada ao mecanismo de esgotamento do direito em matéria de patente por um lado distingue a partir de agora esta regra da adoptada para os outros direitos intelectuais; por outro lado, ela confere um verdadeiro direito de sequência em benefício do titular da patente e ultrapassa largamente o objecto específico do direito de patente até aqui admitido pelo Tribunal de Justiça depois do seu acórdão *Centrafarm c/ Sterling Drug*: “É nomeadamente de assegurar ao titular, a fim de recompensar o esforço criador do inventor, o direito exclusivo de utilizar uma invenção tendo em vista a fabricação e a primeira colocação em circulação dos produtos industriais, seja directamente, seja pela concessão de licenças a terceiros, bem como o direito de se opor a toda a contrafacção”. Esta definição tinha sido retomada de maneira constante na jurisprudência do Tribunal de Justiça⁶¹.

Em relação à versão de 1 de Agosto de 2000, o regime da patente europeia com efeito unitário revela-se muito lacunar. O texto não contém, para só nos referirmos a estas, disposições sobre a reivindicação do título ou sobre os efeitos da mudança de titular; estas questões são reenviadas para as leis nacionais.

2. A exploração e a defesa da patente com efeito unitário

A patente com efeito unitário é igualmente, como o seu suporte um objecto de propriedade: a regra do art.º 2.2 da CPE, segundo a qual o direito sobre a patente europeia concedida é regido pela lei nacional do Estado para o qual ele é concedido não podia ser retomada: a patente europeia de efeito unitário é regida, para o conjunto do território dos Estados participantes, por uma só lei determinada segundo a regra de conflitos estabelecida pelo art.º 7.º do regulamento.

Uma patente europeia com efeito unitário pode ser objecto de licenças para todo ou parte dos territórios dos Estados-Membros participantes. Contudo, o regulamento 1257/2012 consagra ao conjunto dos actos de exploração da patente europeia de efeito unitário um simples art.º 8.º, relativo às licenças de direito que, como se sabe, são raríssimas em relação às “licenças de direito” comum: por comparação, a proposta de regulamento de 1 de Agosto de 2000 consagrava-lhes nada menos que nove artigos. A lógica de harmonização implica que se limitem, na medida do possível, os reenvios para as leis nacionais, desenvolvendo, ao invés, o conteúdo do regime próprio conferido pela lei europeia. Em virtude do art.º 8.º, o titular da patente pode apresentar uma declaração perante o IEP segundo a qual ele está pronto a outorgar uma licença contra o pagamento de uma compensação adequada. Nesse caso, uma redução das

taxas anuais deveria ser concedida ao titular da patente a partir da recepção pelo IEP da sua declaração.

Por outro lado, o 10.º considerando estipula: “As licenças obrigatórias para as patentes europeias com efeito unitário deverão reger-se pela legislação dos Estados-Membros participantes no que respeita aos territórios respectivos”.

As leis nacionais serão aplicáveis para todos os actos de autorização relativos às patentes europeias com efeito unitário fora daqueles previstos pelo art.º 8.º do regulamento; estes actos de autorização são por vezes da competência das autoridades administrativas nacionais. Todavia, poderão estas últimas agir em relação a um título unitário quando esta competência é em princípio das autoridades europeias por aplicação dos artigos 2.2 e 4 do TFUE⁶²?

Última particularidade da patente europeia com efeito unitário (não retomada no acordo para as patentes europeias): segundo o artigo 4.4 do regulamento 1260/2012 relativo às modalidades aplicáveis em matéria de tradução⁶³ (explicado no considerando 8): “Numa situação de litígio relativo a um pedido de indemnização por perdas e danos, o tribunal ao qual tiver sido apresentado o litígio deve avaliar e tomar em consideração, nomeadamente, o facto de o presumível infractor ser uma PME, uma pessoa singular, uma organização sem fins lucrativos, uma universidade ou uma entidade pública no domínio da investigação, e a possibilidade de ter agido sem ter conhecimento, ou tendo motivos razoáveis para não ter conhecimento de que estava a violar a patente europeia com efeito unitário antes de lhe ter sido facultada a tradução referida no n.º 1”⁶⁴. Uma tal discriminação na aplicação da lei é ela, também, conforme ao art.º 21.º da Carta dos direitos fundamentais⁶⁵?

3. A duração da patente com efeito unitário

A duração da patente europeia com efeito unitário é igualmente uniforme: segundo o art.º 4.º do regulamento, ela tem início no dia da publicação da menção da concessão no *Boletim europeu das patentes* e possui a mesma data de

61. TJUE, 14 jul. 1981, proc. C-187/80, Merck : Col., 2063; TJUE, 9 jul. 1985, proc. C-18/84, *Pharmon*: Col., 1985, 2281; TJUE, 3 mar. 1988, proc. C-484/85, *Allen e Handburs*: Col. 1988, 1245; TJUE, 30 jun. 1988, proc. C-35/87, *Thetford*: Col., 3585; TJUE, 18 fev. 1992, proc. C-235/89, *Comissão c/Itália*: Col. I-777; TJUE, 18 fev. 1992, proc. C-30/90, *Comissão c/Reino Unido*: Col., 1992, I-829; TJUE, 27 out. 1992, proc. C-191/90, *Generics e Harris Pharmaceuticals*: Col., I- 5335; TJUE, 5 dez. 1996, proc. C-267/95 e C-268/95, *Merck et al.*: Col., I-6285.

62. Nesse sentido, R. Hilty et alii, préc.

63. Doc. COM (2011) 216 final, 13 abr. 2011.

64. Com efeito, quando a patente não foi publicada integralmente na língua do presumível contrafactor, este pode, no quadro do processo em que é réu, pedir que o titular da patente lhe forneça uma tradução integral do título com base na qual este processo foi iniciado. Esta consequência é óbvia. Também aqui, esta modulação da aplicação das sanções, ainda que seja opcional para o juiz, contradiz o efeito uniforme do direito da patente europeia de efeito unitário.

65. “É proibida a discriminação em razão, designadamente, do sexo, raça, cor, ou origem étnica ou social, características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual”.

cessação no conjunto do território. As causas de cessação do efeito unitário são em primeiro lugar as da patente europeia: fim do prazo de protecção (vinte anos a contar da data do requerimento ou da data de prioridade se uma prioridade é invocada), revogação, anulação, abandono ou caducidade. Apenas uma causa específica da patente europeia com efeito unitário é acrescentada: a perda do seu carácter unitário nomeadamente por intermédio de uma limitação superveniente em pelo menos um Estado participante na cooperação reforçada. Uma vez mais, esta última causa faz desaparecer o efeito unitário mas não o título europeu.

III. A futura jurisdição unificada

Completando a adopção dos dois regulamentos da União de 17 de Dezembro de 2012, vinte e quatro Estados-Membros assinaram a 19 de Fevereiro de 2013 o acordo sobre a jurisdição unificada em matéria de patentes, às quais se juntou no dia 5 de Março seguinte a Bulgária. Se exceptuarmos a já esperada não assinatura da Itália, na verdade não-membro da cooperação reforçada e opositora antiga do regime linguístico mitigado previsto para a patente unitária, a ausência da Espanha é coerente com a sua não-participação na cooperação reforçada e só falta agora a assinatura da Polónia.

É pois sobre a base deste acordo internacional entre Estados-Membros (e no qual não são partes os Estados signatários da Convenção de Munique não membros da União) que se deverá instituir – após a sua ratificação por um número suficiente de Estados – o tribunal unificado de patentes, cuja existência é indispensável à aplicação efectiva dos regulamentos 1257/2012 e 1260/2012. É, com efeito, uma das curiosidades deste novo dispositivo o facto de subordinar a aplicação do direito da União à entrada em vigor de um acto de direito internacional, como o reconhece o art.º 18.2 do regulamento 1257/2012⁶⁶.

O art.º 89.º do acordo sobre a jurisdição prevê pelo seu lado que ele só entrará em vigor depois de 1 de Janeiro de 2014 (data antes da qual os regulamentos de 17 de Dezembro não podem entrar em vigor) e após treze Estados-Membros o terem ratificado, incluindo os três primeiros países em número de patentes europeias com efeito sobre os seus territórios (ou seja, a Alemanha, a França e o Reino Unido).

A. A arquitectura do Tribunal unificado de patentes

O acordo de 19 de Fevereiro de 2013 criou uma jurisdição comportando, para além de uma secretaria, dois níveis de instância repartidos entre um tribunal de primeira instância (composto de diferentes divisões reunindo em equipas ou formações de três juízes) e um tribunal de recurso (funcionando com equipas de cinco juízes).

1. As divisões de primeira instância

Em primeira instância, o contencioso será tratado por divisões locais instaladas em cada Estado que o solicitar (ou

regionais, se vários Estados decidirem partilhar uma divisão comum, conforme o art.º 7.5) bem como por uma divisão central. O art.º 7.4 prevê que um Estado membro poderá obter a instalação de divisões locais suplementares no seu território na proporção do número de contenciosos de patentes iniciados anualmente⁶⁷.

Tratando-se de divisões locais ou regionais, elas serão constituídas por juízes com qualificação jurídica e escolhidos numa base multinacional. Seguindo o número médio de *dossiers* contenciosos que serão tratados por uma divisão local, as câmaras comportarão um ou dois juízes da nacionalidade do país da sua sede⁶⁸. O ou os dois juízes complementares serão, pela sua parte, de uma outra nacionalidade e sairão da “pool” comum de juízes prevista no art.º 18.º do acordo⁶⁹. Quanto às eventuais divisões regionais, dois dos juízes das suas equipas de julgamento serão nacionais dos países em causa, sendo que o terceiro provirá da “pool” comum e será nacional de outro Estado (art.º 8.4)⁷⁰.

Diferentemente das divisões locais ou regionais, as câmaras da divisão central compreenderão normalmente dois juízes com qualificação jurídica de nacionalidades diferentes e um terceiro juiz saído da “pool” comum e tendo, pela sua parte, uma qualificação técnica em relação com o objecto do litígio⁷¹.

Esta divisão central, especialmente dedicada às questões relativas à validade das patentes unitárias (como veremos mais à frente), terá a sua sede em Paris, mas as suas câmaras serão repartidas pelos três polos de Paris, Londres e Munique em função do domínio tecnológico das patentes em causa⁷².

As divisões de primeira instância do tribunal unificado de patentes são pois estruturadas à volta de dois princípios maiores:



66. “O presente regulamento aplica-se a partir de 1 de Janeiro de 2014 ou da data de entrada em vigor do Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (a seguir designado “Acordo”), consoante o que ocorrer mais tarde” (art.18.2).

67. A quota para justificar a criação de uma nova divisão está fixada em cem contenciosos por ano.

68. Um único juiz nacional aquém de uma média, em três anos de cinquenta *dossiers* por ano, dois para além (secções (2) e (3) do art.º 8.º do acordo).

69. Se as divisões locais com contencioso mais modesto se virem alocar os dois juízes complementares na base do caso por caso (art.8.2), aquelas que ultrapassarem o limiar dos 50 *dossiers*/ano ver-se-ão afectar de maneira estável um terceiro juiz não-nacional (para ter em conta a necessidade de assegurar um funcionamento eficaz das divisões que conhecerão um importante volume de *dossiers* (art.º 8.3).

70. Está previsto contudo que nas condições que serão fixadas pelo regulamento de processo, as partes possam convencionar que o seu litígio seja tratado por um juiz único (art.º 8.7).

71. Por isso, os recursos exercidos contra as decisões administrativas do IEP relativas ao registo do efeito unitário das patentes (que evocámos precedentemente) serão julgados por uma equipa da divisão central composta exclusivamente de juízes “juristas” (art.º 8.6 *in fine*).

72. O anexo II do acordo atribui a Londres os *dossiers* em matéria de química, metalurgia e necessidades humanas, a Munique as relativas à mecânica, iluminação e armamento e a Paris os outros domínios.

– um princípio de desconcentração territorial, visando do mesmo tempo aproximar o Juiz do cidadão e satisfazer as exigências de muitos dos Estados-Membros desejosos de conservar no seu território uma parte do futuro contencioso das patentes unitárias;

– um princípio de interpenetração de competências entre juízes de formação jurídica (como os magistrados profissionais franceses) e os de formação técnica (como os membros das câmaras de recurso do IEP ou certos juízes do Patentgericht), principalmente ao nível da divisão central (mas igualmente de forma pontual ao nível das divisões locais ou regionais, pois elas poderão solicitar que lhes seja adjudicado para um *dossier* particular um juiz técnico saído da “pool”)⁷³.

Procurando assim aliar as mais destacadas competências jurídicas e técnicas com uma localização repartida por todo o território dos Estados signatários, pretende-se que o sistema seja exemplar. Mas isto paga-se com regras de competências e de processo complexas que não serão certamente simples de dominar eficazmente.

2. O tribunal de recurso

Encarregado de conhecer em segunda instância as decisões pronunciadas pelas divisões de primeira instância, o tribunal de recurso será quase de certeza instalado no Luxemburgo. Cada contencioso de recurso submetido ao tribunal será julgado por uma formação de cinco juízes de nacionalidade diferente, dois dos quais devem necessariamente ser juízes de origem técnica que serão nomeados, caso a caso, pelo presidente do tribunal de recurso, de entre os efectivos da “pool” de juízes precedentemente indicada, em função da sua especialidade tecnológica necessária à resolução dos processos em causa⁷⁴.

Como excepção a isto, os recursos interpostos apenas das decisões administrativas do IEP em matéria de efeito unitário serão tratados por uma câmara do tribunal composta por três juízes unicamente com qualificação jurídica (art.º 9.2).

B. Competências da jurisdição unificada

Mais ainda que pela sua arquitectura, é pelas suas competências que a jurisdição unificada constitui um dispositivo inovador e atípico, tanto em relação ao domínio da propriedade industrial, como ao conjunto do contencioso de direito económico⁷⁵. Para além das particularidades que marcam a apreciação da sua competência territorial, que já evocámos precedentemente, cingir-nos-emos a distinguir *rationae materiae* desde logo as competências do ponto de vista externo das regras de competência internas que regem as relações entre as diferentes entidades da jurisdição, antes de assinalar as possibilidades restritas de intervenção do Tribunal de Justiça da União europeia.

1. As competências externas da jurisdição

A Jurisdição será competente em relação não somente a todas as patentes europeias com efeito unitário mas também quanto aos certificados complementares que a estas estejam

ligado e patentes europeias já concedidas ou pedidos de patente pendentes na data da sua entrada em vigor (art.º 3.º).

Esta competência será exclusiva no que respeita ao essencial do contencioso dos direitos de patente e dos CCP, quer se trate de acções de contrafacção, de não-contrafacção, de “nulidade” (incluindo a título reconvenicional) ou ainda de pedidos de medidas provisórias ou conservatórias, bem como do contencioso da protecção provisória, da utilização da invenção antes da concessão ou do pedido da patente (art.º 32.º). Só restará a cargo dos juízes nacionais o essencial das questões contratuais ou que se referem ao regime do direito de propriedade sobre a patente, bem como todos os litígios conexos como os da concorrência desleal.

Esta competência alargada ao conjunto das patentes europeias encontra, contudo, uma limitação conjuntural no período transitório de sete anos previsto pelo art.º 83.º, durante o qual os titulares e requerentes poderão escolher continuar a demandar uma jurisdição nacional. E, antes do fim desse prazo, os requerentes e os titulares poderão igualmente notificar a sua recusa de submeter para o futuro um pedido em curso ou patente concedida à competência da jurisdição. Inclusive, este mesmo art.º 83.º prevê mesmo que, ao fim de cinco anos, o comité administrativo (que agrupa os representantes dos Estados signatários) poderá decidir prolongar se necessário o período transitório até a uma nova duração máxima de sete anos.

Assim, é plausível que o contencioso europeu das patentes continue durante cerca de uma dezena de anos a conhecer percursos divergentes e concorrentes, à medida das escolhas dos titulares dos direitos. Esta flexibilidade pode pois ser fonte de insegurança jurídica, induzindo, até, uma certa iniquidade entre os titulares das patentes (livres nas suas escolhas tácticas) e terceiros⁷⁶.

2. As competências internas no seio da jurisdição

Mais complexa é a questão da repartição das competências entre as diferentes entidades que comporão a jurisdição unificada.

Tratando-se da competência do tribunal de recurso face aos julgamentos de primeira instância, o sistema instituído pelos artigos 73 a 75 é muito clássico e não obriga a muitos

73. Art. 8.5

74. Art. 9.1

75. V. nomeadamente B. Warusfel, La juridictionnalisation du droit européen de la propriété industrielle, in *Les droits de propriété intellectuelle – Liber amicorum Georges Bonet*, Litec, coll. IRPI, t. 36, 2010, pp. 533-551.

76. Quando muito podemos sublinhar que o art. 83 instaura, em benefício do titular da patente, um mecanismo de liberdade decrescente no tempo: se durante o período transitório, o titular pode escolher, caso a caso, demandar ou não a jurisdição incluindo para um mesmo título, ele deverá – antes do fim desse prazo – fazer uma escolha patente a patente (impedindo-o então de prosseguir contenciosos perante jurisdições diferentes para um mesmo título).

comentários: a decisão de primeira instância (quer se trate do julgamento ou de uma simples ordem (*ordonnance*) pode ser objecto de um recurso que incidirá tanto sobre questões de direito, como de facto (art.º 73.3) e que não terá efeito suspensivo (salvo em matéria de nulidade ou de decisões administrativas relativas ao efeito unitário). Convém, contudo, sublinhar uma limitação processual importante em relação ao processo civil francês pois em recurso “os novos factos e novas provas só podem ser apresentados nos termos do Regulamento de Processo e se a sua apresentação pela parte interessada não puder ter sido razoavelmente prevista durante o processo perante o Tribunal de Primeira Instância” (art.º 73.4).

Deve notar-se igualmente que, não estando previsto um processo de “cassação” em última instância perante o Tribunal de Justiça (v. *infra*), o art.º 81.º do acordo prevê unicamente uma possibilidade restrita de revisão de um acórdão de recurso perante o mesmo tribunal de recurso (certamente composto de outra forma, ainda que o texto o não o prescreva explicitamente) apenas nos casos de “vício de processo fundamental” ou na sequência da descoberta “de um facto de natureza” a exercer uma influência decisiva e que, no momento em que a decisão foi dada, era desconhecido da parte que solicita a revisão” (mas ainda é preciso que esse pedido tenha por base “um acto qualificado de infracção penal por uma decisão definitiva de uma jurisdição nacional”).

Mas é sobretudo na repartição das competências entre as diferentes divisões da primeira instância que o dispositivo se revela complexo, tanto *rationae materiae* como *rationae loci*.

A grande particularidade do sistema respeita às competências da divisão principal em relação às divisões. Se a atribuição por princípio a esta divisão central do contencioso das acções de nulidade deduzidas a título principal bem como as acções de declaração de não-contrafacção⁷⁷ não coloca dificuldades particulares (salvo no caso em que uma acção de contrafacção tenha já sido deduzida no que respeita à mesma patente, hipótese em que o art.º 33.4 impõe que a acção de nulidade seja formulada perante a mesma divisão já demandada⁷⁸), pelo contrário, a questão torna-se mais complexa quando se trata de pedidos de nulidade reconventionais.

O artigo 33.3 prevê, com efeito, que em caso de pedido reconventional de nulidade, a divisão que se ocupa da instância inicial relativa à contrafacção terá três possibilidades:

- julgar em conjunto os pedidos de contrafacção e de nulidade, depois de ter obtido que lhe seja afectado para o fazer um juiz técnico saído da “pool” comum (art.33.3),
- ao contrário, e com o acordo das partes, remeter o conjunto dos dois pedidos à divisão central (art.33.3 c),
- ou, enfim, remeter à divisão central só é pedido de nulidade, conservando a acção de contrafacção, e suspender a decisão aguardando a decisão sobre a validade (art.33.3b).

Em relação à prática francesa e de numerosos países europeus, é esta última solução que constitui a inovação mais marcante. Trata-se com efeito de uma transposição parcial para o direito europeu da técnica contenciosa do direito alemão conhecida sob o nome de “bifurcação”. Caracteriza-se pelo facto de as questões cometidas, apesar da validade e da contrafacção serem de conexas, a duas instâncias diferentes, sendo que uma inclui os juizes técnicos a fim

de melhor poder apreender a validade da patente (na Alemanha, o Bundespatentgericht de Munique, aqui, a divisão central).

A complexidade do sistema alemão não reside somente no facto de as duas instâncias serem distintas, mas também no facto de o tribunal que tem a seu cargo a acção de contrafacção não ter a obrigação de suspender a decisão, mas poder – para não atrasar o processo – decidir sem esperar a decisão sobre a validade, o que é favorável ao titular da patente mas pode conduzir *a posteriori* a contradições de decisões perniciosas⁷⁹. É de novo a esse risco que serão sem dúvida expostas as partes perante a nova jurisdição pois a bifurcação prevista na alínea b) do artigo 33.3 não requer o acordo das partes e prevê que uma vez remetida, a divisão local mantém a possibilidade “de suspender a acção de contrafacção ou de decidir sobre esta”. Deve pois esperar-se no mínimo que uma jurisprudência assaz estrita venha incitar o juiz da contrafacção a suspender a decisão desde que exista no mínimo uma dúvida razoável sobre a validade da patente invocada.

3. A limitação das possibilidades de intervenção do Tribunal de Justiça

Tanto pela sua natureza intrinsecamente extracomunitária como pelos últimos ajustamentos tácticos decididos pelo Conselho em Novembro de 2012, o acordo sobre a jurisdição unificada das patentes exclui toda a possibilidade de intervenção de fundo do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Se o art.º 20 do acordo afirma que “a jurisdição aplica o direito da União na sua integralidade e respeita o seu primado”, o acordo não prevê um mecanismo específico dando competência ao TJUE para declarar em última instância o direito em matéria de patente unitária, e ainda menos em matéria de patente europeia não unitária.

Pelo contrário, o compromisso de última hora adoptada para permitir a assinatura do acordo consistiu, por um lado, em retirar o essencial das disposições de direito substantivo das patentes do campo do regulamento 1257/2012



77. Art.º 33.4 reenviando aos parágrafos b) e d) do art.º 32.1.

78. Em contrapartida, se uma acção de nulidade foi já iniciada perante a divisão central, o art.º 33.5 não obriga a que uma acção de contrafacção posterior entre as mesmas partes seja deduzida necessariamente perante essa mesma divisão, mas deixa a escolha ao demandante em contrafacção (o que pode encorajar o “forum shopping”, ou mesmo certas práticas de “torpedeamento”).

79. Como diz muito bem P.Véron do sistema alemão, “o tribunal judicial considera a patente como válida e só se debruça sobre a questão da contrafacção. É somente no caso de dúvidas muito sérias, e se um recurso de nulidade com grandes possibilidades de sucesso for iniciado, que ele suspenderá a decisão. Mas as decisões de suspensão de decisão são raras e, por consequência, o sistema é globalmente favorável aos titulares de patentes” (P.Véron, *Le contentieux de la propriété industrielle en Europe: état des lieux, stratégies et perspectives*, in J. de Werra (ed.), *La résolution des litiges de propriété intellectuelle*, université de Genève, Bruylant, 2010, p. 61).

(como vimos *supra*) e por outro lado, limitar a intervenção do TJUE apenas relativamente à jurisdição unificada, quando tomada como equivalente a uma jurisdição nacional (ou mais exactamente, no caso, plurinacional⁸⁰).

É com efeito unicamente “enquanto jurisdição comum aos Estados-Membros contratantes e na medida em que ela faz parte do seu sistema judiciário” que o art.º 21 refere a possibilidade de a jurisdição unificada demandar o TJUE através de uma questão prejudicial: “a jurisdição coopera com o Tribunal de Justiça da União Europeia para assegurar a correcta e uniforme interpretação do direito da União, como um órgão jurisdicional nacional, nos termos do artigo 267.º do TFUE. As decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia são vinculativas para a jurisdição”.

Na medida em que nenhuma outra disposição do acordo dá ao TJUE competência para conhecer em última instância dos acórdãos do tribunal de recurso ou mesmo da revisão destes (pois – como vimos – é o tribunal de recurso que julgará a revisão eventual dos seus próprios acórdãos) e em que o essencial do direito substantivo das patentes unitárias está no próprio acordo e não no regulamento 1257/2012, as questões prejudiciais respeitam apenas à interpretação e aplicação das regras gerais do direito da União e não às questões de patenteabilidade ou de contrafacção.

Este relativo apagamento do Tribunal de Justiça foi pretendido por certos Estados e por certos meios profissionais influentes. Ele constitui desde logo uma das particularidades suplementares deste sistema jurisdicional híbrido reservado apenas aos Estados-Membros ao qual está confiado o cuidado de decidir sobre os direitos de propriedade não-comunitária mas cujo efeito unitário é, contudo, organizado pelo direito da União!

Podemos lamentar esta marginalização do Tribunal de Justiça e inquietarmo-nos mesmo acerca da conformidade do dispositivo finalmente adoptado com o espírito (senão com a letra) do Parecer C-1/09 do Tribunal *supra* evocado. O futuro nos dirá como é que o Tribunal de Justiça apreciará directa ou indirectamente a maneira como o acordo de Janeiro de 2013 limita aparentemente as suas possibilidades de assegurar o primado do direito da União. Mas a incerteza que daí resulta no que respeita à articulação entre o direito substantivo das patentes unitárias e o direito da União vai reforçar a incerteza jurídica inicial inevitavelmente decorrentes, num primeiro tempo, da entrada em ação (salvo incidente de ratificação) da nova jurisdição unificada das patentes.

Com os três textos deste “pacote patentes”, o direito europeu da propriedade industrial atingiu indiscutivelmente um novo patamar, mas esta etapa, importante e sem dúvida histórica, não vai fazer aumentar – pelo menos a curto e a médio prazo – a sua coerência global. Podemos mesmo temer que as dificuldades que encontrarão inevitavelmente as primeiras etapas da sua aplicação contribuirão um pouco para fazer aparecer o novo direito europeu das patentes como um instrumento complexo que dá vantagens maiores aos grandes requerentes em detrimento dos requerentes mais modestos e de terceiros⁸¹.

Esta é a razão pela qual a atenção deve agora concentrar-se, prioritariamente, nas questões processuais e na discussão do conteúdo do futuro regulamento de processo da jurisdição unificada das patentes. Com efeito, os artigos 52

a 70 do acordo constituem apenas um quadro processual mínimo que será completado e fortemente orientado pelo regulamento de processo, do qual fomos vendo circular antecipadamente os primeiros esboços desde há alguns anos⁸². Na verdade, este dispositivo processual que vai necessariamente cruzar as influências nacionais e as da prática perante o IEP, bem como a óptica civilista com a do *common law*, terá um papel essencial para reduzir os riscos de eventual distorção e reequilibrar se necessário o dispositivo contencioso muito complexo que vai ser instalado no quadro da nova jurisdição unificada das patentes. É, pois, desejável que o exame desse projecto e a sua validação definitiva pelo comité administrativo “na base de amplas consultas com as partes interessadas” (art.º 41) seja efectivamente o mais transparente e profundo possível⁸³.



80. O exemplo dado por vezes de uma tal jurisdição plurinacional admitida pelo direito da União é a do tribunal do Benelux.

81. Este risco de desequilíbrio e de não-conformidade com o direito da União tinha sido nomeadamente expresso com força em Junho de 2012 (e isto antes mesmo da proposta britânica de retirar as disposições relativas nomeadamente à acção de contrafacção do projecto de regulamento) pelos nossos colegas da universidade de Lovaina, F. de Visscher e B. Remiche (v. a sua moção assinada por outros universitários, acessível no endereço: http://www.eplawpatentblog.com/2012/July/Motion_Leuven.pdf).

82. Sobre as nossas primeiras observações e interrogações desde 2009 (a retomar e a reconsiderar em parte face ao acordo final de jan.2013) v. J.-C. Galloux e B. Warusfel, 2009, préc.

83. Pela nossa parte aí voltaremos numa próxima crónica.

Transparência tardia: a nova lei para a gestão coletiva dos direitos autorais no Brasil e a possibilidade de sua fiscalização administrativa e judicial

RONALDO LEMOS

PROFESSOR DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DIRETOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SOCIEDADE (ITSRIO.ORG). MESTRE E DOUTOR EM DIREITO PELA UNIVERSIDADE DE HARVARD (EUA) E PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP). SÓCIO DO ESCRITÓRIO PEREIRA NETO MACEDO ADVOGADOS.

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA NETO

PROFESSOR DE DIREITO ECONÔMICO DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, MESTRE (LL.M.) E DOUTOR (JSD) EM DIREITO PELA UNIVERSIDADE DE YALE (EUA), SÓCIO DO ESCRITÓRIO PEREIRA NETO MACEDO ADVOGADOS.

Introdução

O presente artigo tem por objetivo analisar as características da gestão coletiva de direitos autorais no Brasil. Primeiramente discute-se a aprovação da nova lei que regula a gestão coletiva no Brasil (Lei 12.853 de 14 de agosto de 2013), apresentando alguns dos seus principais pontos. Logo em seguida, discute-se em profundidade questões que se encontram no pano de fundo da aprovação da lei e que persistirão mesmo após sua implementação. Dentre elas, os contornos da necessidade de regulação estatal nas relações envolvendo execução pública e direitos autorais, dada a preservação pela nova lei do regime de monopólio desta atividade nas mãos de uma única entidade arrecadadora central no Brasil. Discute-se, por exemplo, os caminhos e o papel do poder judiciário para arbitrar o valor devido pela execução pública de um tipo de obra intelectual – obras musicais, lítero-musicais e fonogramas (“obras musicais”) – do acervo do órgão de gestão coletiva de direitos autorais brasileiro, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (“ECAD”).

Como será demonstrado, o ECAD pratica modelos de cobrança que não guardam correlação lógica ou econômica com a efetiva utilização das obras musicais cedidas, o que configura um abuso de sua posição de *monopolista* do sistema de arrecadação de direitos autorais. A nova lei aborda essa questão, que é discutida de forma mais abrangente no presente artigo. Desse modo, o Poder Judiciário vem sendo chamado para corrigir uma situação de anormalidade do mercado, em um contexto em que, até então¹, não existiam órgãos administrativos com mandato legal para exercer alguma forma de supervisão e fiscalização dos preços e/ou critérios de cobrança abusivos fixados por sociedades arrecadadoras de direitos autorais. A intervenção do judiciário para arbitrar o preço justo pelos direitos de utilização do acervo musical do ECAD mostra-se não só possível como necessária, sobrevivendo inclusive aos dispositivos implementados pela Lei 12.853, sendo atividade usual em outros países e um dos poucos caminhos de proteção disponível no

Brasil para usuários de direitos autorais que dependem do uso de obras musicais para o desempenho de suas atividades.

A fim de proceder a esta análise, este artigo está dividido em 8 seções, sendo a *primeira* esta introdução. A *segunda* apresenta brevemente os contornos da nova lei de direitos autorais, bem como as questões que levaram à sua aprovação: o surgimento do monopólio desregulado do ECAD, em exceção absoluta à praxe internacional, o que abria espaço para arbitrariedades. A *terceira* discute o modelo internacional de arrecadação coletiva de direitos autorais, demonstrando os problemas do modelo brasileiro que confere poder de monopólio a um órgão que, até recentemente, não estava sujeito a qualquer controle administrativo, situação que a nova lei busca corrigir. Essa seção também indica a recorrência da atuação do Poder Judiciário no controle de entidades arrecadadoras em outros países do mundo. A *quarta* seção apresenta exemplos de como a intervenção judicial neste caso está perfeitamente alinhada com a própria experiência jurisdicional nacional em setores nos quais as relações contratuais são desbalanceadas pelo abuso de poder de um monopolista. A *quinta* seção relata que a própria autoridade de defesa da concorrência brasileira reconheceu não só a existência de um monopólio de fato e de direito detido pelo ECAD, como também o exercício abusivo de posição dominante por parte desse órgão arrecadador, sugerindo inclusive a necessidade da criação de órgão estatal de controle da entidade arrecadadora – o que efetivamente ocorreu com a aprovação da Lei n.º 12.853, de 14 de



Os autores gostariam de agradecer a colaboração de Daniel Douek, Filippo Maria Lancieri, Carlos Affonso Pereira de Souza e Fernanda Harari na elaboração deste artigo.

1. A atribuição de fiscalização, até então inexistente no Brasil, foi recriada recentemente pela referida Lei n.º 12.853, de 14 de agosto de 2013, alterando-se a Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que tratava originalmente da questão.

agosto de 2013. A *sexta* seção discute possíveis soluções a serem adotadas pelo Poder Judiciário em face dos abusos do ECAD, inclusive futuros, no âmbito da nova lei. A *sétima* aborda em mais detalhes a Lei n.º 12.853 (“Nova Lei de Direitos Autorais”), de 14 de agosto de 2013, que altera dispositivos da Lei n.º 9.610/98 e dispõe sobre gestão coletiva de direitos autorais. Por fim, a *oitava* seção sintetiza nossa posição sobre a necessidade de intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais entre as empresas que dependem do uso de obras musicais para a prestação do serviço público de radiodifusão e o ECAD.

II. A Nova Lei que regula a gestão coletiva no Brasil: origem e evolução do problema, advindo da extinção do CNDA e o surgimento de um monopolista sob a tutela exclusiva do Poder Judiciário

No dia 14 de agosto de 2013, um novo marco legislativo que regula e altera a estrutura das sociedades de gestão coletiva de direitos autorais no Brasil foi promulgado. A nova lei, que resultou dos trabalhos empreendidos por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou as sociedades de gestão coletiva², atribui um papel de supervisão ao Ministério da Cultura no que tange ao tema em questão. Vale mencionar desde logo para fins de transparência que o projeto de lei que deu origem à recente alteração legislativa, assim como os trabalhos da Comissão Parlamentar, contaram com a colaboração direta de Ronaldo Lemos, um dos autores do presente artigo³.

Após a primeira redação conferida pelo relatório final da CPI, o texto passou novas rodadas de contribuições feitas por grandes artistas brasileiros como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Roberto Carlos, Carlinhos Brown, Milton Nascimento, entre outros, que também apoiaram o projeto de lei. A aprovação do projeto é um desfecho bem sucedido de mais de 10 anos de debates no Brasil acerca dos problemas e da função referentes às sociedades de gestão coletiva. Tal debate envolveu a academia, o meio artístico, a sociedade civil, o setor privado e um sem número de indivíduos e empresas preocupados com a falta de transparência desse sistema.

O relator do projeto foi o senador Humberto Costa, que contou com o importante apoio de outros membros do Congresso, como a deputada Jandira Feghali e os senadores Lindbergh Farias, Randolfe Rodrigues e Pedro Taques. A lei foi finalmente aprovada no Congresso no dia 10 de julho de 2013, recebendo sanção presidencial em 14 de agosto de 2013, sem qualquer veto. Houve ferrenha oposição à aprovação da lei por parte da CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers), que chegou a enviar uma carta assinada por seu presidente Jean-Michel Jarre, endereçada à presidente Dilma Rousseff⁴. No entanto, a carta foi prontamente respondida de forma enfática por inúmeros artistas brasileiros, incluindo os supracitados Gilberto Gil, Caetano Veloso e Roberto Carlos. Desse modo, a carta da CISAC não surtiu qualquer efeito quanto a vetos, alterações ou atrasos na aprovação da lei.

Com a aprovação da lei, o Brasil passará a novamente contar com um órgão que possui a competência de fiscalizar a gestão coletiva de direitos autorais. Com isso o país encerra mais de 20 anos de uma trágica excepcionalidade: ter sido um dos únicos países do mundo em que as entidades que arrecadam e distribuem direitos autorais não possuíam qualquer forma de supervisão ou regulação.

No caso do Brasil a situação era preocupante: a entidade de gestão coletiva detinha o monopólio sobre suas atividades, mas ninguém a fiscalizava. Isso violava o princípio básico de que nunca deve haver um monopólio sem regulação. As distorções geradas por essa situação foram muitas e penalizaram os artistas e criadores brasileiros. Mesmo aqueles no topo da fama, como Roberto Carlos, Gilberto Gil, Ivan Lins, Caetano Veloso, dentre muitos outros, sentiam-se incomodados e insatisfeitos com uma entidade que arrecadava mais a cada ano, mas não operava com transparência, nem mesmo com um padrão de serviços que se comparasse ao oferecido por entidades similares em outros países. Além disso, os diretores do ECAD e das associações que o compõem praticamente exerciam funções vitalícias. Muitos estão no mesmo cargo há 20 ou até 30 anos, sem renovação ou atualização.

Por fim, a entidade sofria com problemas de representatividade. A internet criou um enorme contingente de novos criadores, de DJs a artistas de música eletrônica, de bandas de indie rock a projetos caseiros de música experimental. Nenhum deles se sentia representado pelo ECAD. E essa percepção era real: o sistema de representatividade interna era obscuro e obsoleto. Em vez de um critério democrático (uma pessoa um voto), era adotado um critério plutocrático (as sociedades que arrecadavam mais dinheiro possuíam mais votos). Isso fazia com que apenas duas associações (dentre 9 existentes) concentrassem todo o poder decisório do órgão, blindando-se não só da fiscalização externa, mas também da fiscalização interna, que poderia ser feita pelos próprios artistas.

Com isso, as queixas de que o ECAD era uma caixa preta se multiplicavam. Elas culminaram no trabalho da CPI do Senado Federal. O projeto de lei aprovado tem origem nos trabalhos da CPI, que fez um minucioso relatório apontando todos os problemas do órgão. Outro elemento importante é que o trabalho da CPI ajudou a informar o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), o órgão responsável pela defesa econômica e da concorrência no Brasil, que terminou por condenar o ECAD na prática de formação de cartel e abuso de posição econômica dominante.



2. Veja no seguinte link a íntegra do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, expondo todas as questões levantadas sobre a gestão coletiva no Brasil: <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=106951>

3. O relatório da CPI do Senado ganhou repercussão internacional, como artigo no conhecido site Ars Technica: <http://arstechnica.com/tech-policy/2012/05/copyright-cops-behaving-badly/>

4. Ver <http://www.cisac.org/CisacPortal/consultArticle.do?id=1702>.

Esse foi o estopim que faltava para que os artistas se articularassem definitivamente em torno dessa importante causa. Com isso, os artistas tornaram-se imediatamente protagonistas no debate do projeto do Senado. Bem articulados, apresentaram diversas sugestões de modificação e aprimoramento, que foram aceitas e incorporadas ao projeto, melhorando sua redação. Com a aprovação do projeto pelo Senado, o Brasil agora tem agora uma lei moderna do ponto de vista comparativo global sobre a arrecadação e distribuição dos direitos autorais.

O projeto traz diversas conquistas e ponderações. Por exemplo, estabelece que as associações que compõem o ECAD agora terão todas o mesmo peso de voto (1 voto por associação). Essa solução engenhosa faz com que os artistas passem a procurar se filiar a cada uma delas não mais por razões políticas, mas sim por razões de eficiência. Antes os artistas basicamente filiavam-se em apenas duas associações, justamente aquelas que controlavam todo o sistema (as outras eram associações que não tinham praticamente nenhum poder decisório)⁵.

Além disso, o Ministério da Cultura passa a ter a prerrogativa de fiscalizar o ECAD e as associações que o compõem, e até mesmo de cassar suas respectivas licenças de funcionamento em caso de abusos graves (respeitando o princípio da ampla defesa). Os princípios dessa fiscalização incluem a garantia de assegurar a transparência, eficiência, modernização e que os artistas e criadores sejam o centro e elemento mais importante na arrecadação e distribuição de direitos autorais. Faz sentido. Em outros países o artista tem acesso aos seus direitos a receber de forma eletrônica, como se fosse uma conta bancária. No Brasil algo assim ainda estava longe de ser implementado.

A lei também estabelece que a cobrança de direitos autorais deve ser feita de forma proporcional à sua utilização, o que também faz todo sentido. Um restaurante que toca músicas apenas na hora do almoço, por 3 horas por dia, tem de pagar de forma proporcional a esse uso. Um restaurante que, por sua vez, fique aberto 24 horas e toque música durante todo esse período deve pagar mais. Antes dessa mudança todos pagavam o mesmo preço. Se o restaurante tocasse apenas uma música durante o mês, já teria de pagar o preço “cheio”, relativo a todo o repertório de músicas do ECAD. Era um sistema de tudo ou nada. Ou pagava por todo repertório, ou não podia tocar música legalmente.

A lista de conquistas da lei que fiscaliza o ECAD é grande. Ganha o criador, ganha a nova geração de artistas que não se viam representados no ECAD, ganham os usuários das obras com um sistema de cobrança mais adequado. E ganha a sociedade como um todo, que assiste à possibilidade de finalmente o ECAD começar a entrar em sintonia com os valores do século 21, cobrando e distribuindo os valores de direitos autorais de forma mais justa.

Mas nem sempre foi assim. Até o ano de 1990, o Brasil seguia o modelo praticado na grande maioria dos países do mundo no que tange ao controle sobre a entidade de arrecadação coletiva de direitos autorais: existia um órgão administrativo de supervisão desta entidade, justamente para evitar abusos da sua posição de monopolista.

Com efeito, na vigência da antiga Lei de Direitos Autorais (Lei 5.988/73), foi criado o Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA), responsável por supervisionar de

forma permanente as atividades do ECAD. Esse modelo de supervisão permanente, inclusive no que tange à fixação de preços, como se verá a seguir, é a regra geral aplicável às sociedades arrecadadoras de direitos autorais na grande maioria dos 143 países membros da Organização Mundial do Comércio.

Nesse modelo original, o CNDA detinha um amplo rol de atribuições com relação à supervisão do ECAD. Afinal, sua tarefa era fiscalizar uma entidade autorizada por lei a operar em regime de monopólio. Dentre essas atribuições encontrava-se a prerrogativa de autorizar o funcionamento do ECAD e das associações que o compõem, bem como de cassar-lhes a autorização caso fossem constatados abusos sucessivos. Além disso, o CNDA detinha também a incumbência de supervisionar os preços fixados pelo órgão.⁶

Essa atribuição não se trata de um «invencionismo» idiossincrático do legislador brasileiro. Como se verá a seguir, a atribuição ao poder público de supervisionar e homologar os preços praticados por entidades similares ao ECAD presentes em outras jurisdições é uma constante universalmente praticada. Afinal, não se pode conceber, seja do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista econômico, a existência de um monopolista que opere sem qualquer regulação, impondo a terceiros sua vontade de forma unilateral e arbitrária, especialmente quando tal monopolista



5. Alguns pontos adicionais da nova lei 12.853: 1) As associações de compositores e intérpretes que compõem o ECAD terão que se habilitar junto ao Ministério da Cultura, comprovando que têm condições de administrar os direitos de forma eficaz e transparente. 2) A taxa de administração cobrada pelo ECAD não poderá ultrapassar 15% do valor arrecadado a título de pagamento de direitos. 3) Emissoras de rádio e TV serão obrigadas a tornar pública a relação completa das obras que utilizam e o pagamento deverá espelhar a realidade da execução das músicas. Hoje, essa distribuição se dá por amostragem. 4) Criação de um cadastro unificado de obras que evite o falseamento de dados e a duplicidade de títulos. O autor poderá acompanhar a gestão do seu direito pela internet. 5) As associações que compõem o ECAD só poderão ser dirigidas por titulares dos direitos autorais, ou seja, compositores e intérpretes. Eles terão mandato fixo de três anos, com direito a uma reeleição. A partir de agora, a associação que oferecer os melhores serviços e ao menor preço (a taxa de administração menor) vai atrair mais artistas e criadores. O sinal para a tomada de decisão deixa de ser um sinal político e passa a ser um sinal de eficiência.

6. Lei 5.988 de 1973: “Art.º 116. O Conselho Nacional de Direito Autoral é o órgão de fiscalização, consulta e assistência, no que diz respeito a direitos do autor e direitos que lhes são conexos.

Art.º 117. Ao Conselho, além de outras atribuições que o Poder Executivo, mediante decreto, poderá outorgar-lhe, incumbe:

I – determinar, orientar, coordenar e fiscalizar as providências necessárias à exata aplicação das leis, tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil, sobre direitos do autor e direitos que lhes são conexos;

II – autorizar o funcionamento, no País, de associações de que trata o título antecedente, desde que observadas as exigências legais e as que forem por ele estabelecidas; e, a seu critério, cassar-lhes a autorização, após, no mínimo, três intervenções, na forma do inciso seguinte;

III – fiscalizar essas associações e o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição a que se refere o art.º 115, podendo neles intervir quando descumprirem suas determinações ou disposições legais, ou lesarem, de qualquer modo, os interesses dos associados;

IV – fixar normas para a unificação dos preços e sistemas de cobrança e distribuição de direitos autorais;”

controla um enorme acervo de bens culturais essenciais para o exercício de um sem número de atividades de interesse público⁷.

No Brasil, a atribuição específica do CNDA para fiscalizar os preços praticados pelo ECAD foi definida no artigo 117 da Lei 5.988/73, e repetida no artigo 8.º do Decreto n.º 84.252, de 28 de novembro de 1979.⁸ Ocorre que o CNDA foi extinto durante o governo do presidente Fernando Collor de Mello, como parte de sua iniciativa de reforma e redução do tamanho do Estado. Assim, o CNDA teve suas atividades encerradas em 1990, por meio da Lei 8.028/90 e do Decreto 99.600/90 que, diga-se, extinguiu o próprio Ministério da Cultura, transformado então em Secretaria da Cultura da Presidência.

A inexistência de uma entidade governamental para fiscalizar o ECAD perpetuou-se na nova lei de direitos autorais, atualmente em vigor (Lei 9.610/98). Por conta disso, o Brasil tornou-se um país peculiar. Com a extinção do órgão administrativo responsável por fiscalizar as sociedades arrecadadoras, notadamente o ECAD, essa atribuição passou a pertencer exclusivamente ao Poder Judiciário. Vale notar que essa excepcionalidade do modelo brasileiro gerou críticas relevantes e reiteradas desde o momento da aprovação da Lei 9.610, em 1998⁹.

Tais críticas se mantiveram na doutrina especializada mais recente, que ainda clamava por controle do monopólio do ECAD. Por todos, cita-se a lição de José de Oliveira Ascensão, *in verbis*:

“Além disso, a gestão coletiva faz-se em regime de monopólio, salvo raras exceções. Ou monopólio de direito, nos países que assim o estabelecem, ou monopólio de fato. Temos assim a sobreposição de direitos exclusivos, que exercidos no domínio econômico geram monopólios, entregues à gestão de entidades monopolísticas. Quase diríamos – uma sobreposição de monopólios. (...)”

*Todo o monopólio carece de ser controlado. E este monopólio de certo modo ainda mais: a aura da finalidade cultural, ou de defesa da cultura, faz-lhe beneficiar de uma predisposição favorável em relação à sensibilidade pública em geral.”*¹⁰

Naturalmente, as resoluções tomadas pelo CDNA durante seu período de vigência, encerrado há mais de vinte anos, já não refletem mais a realidade atual do mercado de direitos autorais ou mesmo a significativa mudança tecnológica ocorrida desde então. Em particular, mesmo resoluções referentes a homologação de preços (como a Resolução 25/81) trataram do tema há mais de 30 anos. Qualquer controle administrativo em abstrato exercido há mais de três décadas (notadamente, homologação de “tabela geral”) é insuficiente para lidar com disputas em concreto, na qual se discute, por exemplo, a abusividade de critério de cobrança definido contratualmente, com majoração arbitrária dos valores cobrados na renovação da relação contratual.

Em suma, o Brasil, desde 1990, desviou-se do modelo aplicado em outros países em que existe sempre uma duplicidade de instâncias a regular as sociedades arrecadadoras: uma administrativa, responsável por supervisionar e homologar os preços fixados pelas sociedades, que soma-se ao Poder Judiciário, última instância para a correção de abusos por parte desses monopolistas. Com a extinção do CNDA, restou exclusivamente ao Poder Judiciário, órgão constitucionalmente responsável por corrigir qualquer lesão ou ameaça a direito (CF, Art. 5.º, inciso XXXV), a atribuição de

dirimir as questões derivadas do monopólio exercido pelo ECAD¹¹.

Não é por outra razão que tem sido recorrente o recurso dos mais diversos usuários de obras musicais constantes do acervo do ECAD ao Poder Judiciário, com vistas a buscar proteções contra abusos de todas as naturezas¹². E as Cortes

7. De acordo com a teoria de regulação econômica, a existência de monopólio em um dado mercado por si só já justificaria a regulação de preços: “Where monopoly occurs, the market ‘fails’ because competition is deficient. From the public interest perspective, the problem with a firm occupying a monopolistic position is that in maximizing profits it will restrict its output and set price above marginal cost. (...) There are, as seen above, a number of well-recognized reasons commonly given for regulating. (...) Such firm has the market power to charge prices which generate excessive profit. The natural regulatory response is to control prices.” (BALDWIN Robert; GAVE Martin, Understanding Regulation. Oxford, 1999, pp. 10; 16; 209)

8. “Art. 8.º – Ao CNDA incumbem: (...) IV – fixar normas para a unificação dos preços e sistemas de cobrança e distribuição de direitos autorais;”

9. Cf. Folha de São Paulo, *Especialistas Consideram a Lei Incompleta*, 14 de janeiro de 1998. “Advogados ouvidos pela Folha analisam o projeto de lei como uma tentativa de modernização da legislação de direitos autorais. ‘O projeto melhora o texto vigente, mas ainda é incompleto. Não existe um órgão que vigie o cumprimento da lei’, opina o advogado José Carlos Costa Netto. Ele critica o projeto por não prever a existência de um órgão nos moldes do Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA), que regulava questões sobre o tema e foi extinto pelo ex-presidente Fernando Collor. ‘Com isso, vai continuar existindo um vácuo. E uma relação direta entre o titular do direito e o Judiciário’, avalia.”

10. ASCENSÃO, José de Oliveira. “A supervisão de gestão coletiva na reforma da LDA”; in WACHOWICZ, Marcos. *Por que mudar a Lei de Direito Autoral?: estudos e pareceres*. Florianópolis: Fundação Boiteux; 2011, p. 153.

11. Muitas são as manifestações no sentido de que seja recriado em nosso país um órgão administrativo capaz de regular o ECAD. A esse respeito, tramitou no Senado Federal o Projeto de Lei 129/2012, que tinha por objetivo criar no âmbito do Ministério da Justiça um órgão com atribuições para fiscalizar ECAD, inclusive no que tange ao abuso de fixação de preços. Essa demanda de recriação de um órgão administrativo foi também a conclusão de quatro relatórios de Comissões Parlamentares de Inquérito que investigaram o ECAD nos últimos anos, incluindo a última, no Senado Federal em 2012. Esse projeto de Lei foi aprovado pelo Congresso Nacional e transformou-se na Lei n.º 12.853, de 14 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial em 15 de agosto de 2013.

12. Vários são os exemplos de abusos do ECAD já reconhecidos pelo Poder Judiciário, inclusive pela própria Quarta Turma do e. STJ. Vide casos envolvendo a deficiência na justificativa para a cobrança de valores nos patamares impostos unilateralmente pela entidade, dentre os quais vale citar: REsp 681847/RJ, T4 – Quarta Turma, relatoria Ministro João Otávio de Noronha, j. 15/10/2009, DJe 08/02/2010: “(...) Importante salientar que a condição de órgão legitimado a realizar a cobrança de valores devidos a título de direitos autorais não exime o ECAD da obrigação de demonstrar em juízo a consistência da cobrança empreendida. Admitir-se o contrário, seria conferir à entidade cobradora privilégio que a lei não lhe outorgou.” No mesmo sentido, verifica-se situações em que foi cobrado o valor sem a prova de serem esses montantes devidos (prova de realização da exibição e da presença de requisitos que permitam a cobrança), como, por exemplo: (i) REsp n. 84.627/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nilson Naves, DJ de 5/10/1998: “2. Em lhe sendo seu ônus de provar, o autor não provou que tenha o réu ‘realizado tais exibições, para que seja compelido a recolher as contribuições reclamadas’.”; e (ii) REsp 467186/MG, T4 – Quarta Turma, relatoria Ministro Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 22/04/2003: “Falta de prova dos requisitos que permitiriam a cobrança da contribuição autoral.” E, por fim, situações de cobrança em duplicidade pelo mesmo fato gerador, tal como os EDcl no REsp 1044345/RJ, T4 – Quarta Turma, relatoria Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 04/02/2010.

nacionais têm acolhido esses pleitos, exercendo à altura seu papel constitucional.

III. O modelo internacional de arrecadação coletiva de direitos autorais e a excepcionalidade da antiga ausência de supervisão administrativa no caso brasileiro

Como visto acima, o modelo em que o ECAD atuava até a edição da Nova Lei de Direitos Autorais era excepcional. No Brasil, cumpria apenas ao Poder Judiciário a competência para decidir disputas e coibir abusos de preços envolvendo a entidade. A regra geral em outros países é de que essa atribuição de fiscalizar as entidades de arrecadação coletiva similares ao ECAD é exercida de forma concomitante pelo Judiciário e também por entidades administrativas ligadas à administração pública.

Essa dupla possibilidade de fiscalização decorre de um princípio fundamental: uma entidade detentora de monopólio sobre bens culturais essenciais não pode decidir de forma unilateral, sem supervisão, os preços que pratica, de forma completamente desconectada do poder público. Na ausência de mecanismos de mercado para disciplinar os preços, justifica-se plenamente a existência de um duplo sistema de controle, administrativo e judiciário.

Deve-se destacar que essa situação de monopólio do ECAD decorre tanto de uma situação de direito (em virtude do artigo 99 da Lei 9.610/98¹³) como de uma situação de fato, conforme reconhecido pela própria autoridade de defesa da concorrência, o CADE¹⁴. Quanto à situação de monopólio de fato, ela se configura em virtude da necessidade de negociação com múltiplos agentes detentores dos direitos autorais (gestão coletiva), o que eleva de tal maneira os custos de transação que inviabiliza uma negociação direta entre os usuários dessas obras e seus respectivos titulares. Assim, mesmo em países em que não existe monopólio assegurado por lei, mas apenas por circunstâncias de fato, faz-se presente a regulação.

A esse respeito, vale destacar o caso da Espanha, do Chile e dos Estados Unidos. Na Espanha, o mercado organizou-se através de 8 diferentes associações, cada uma administrando um tipo diferente de direito do autor (ou seja, um monopólio por cada associação);¹⁵ no Chile, embora não houvesse monopólio legal, apenas uma sociedade geria efetivamente tais direitos;¹⁶ e nos Estados Unidos duas grandes entidades foram formadas concentrando o mercado e o poder de negociação.¹⁷ Esse monopólio de fato, portanto, assegura a essas entidades uma indiscutível posição dominante – o que enseja a regulação constante dada a possibilidade de gerar abusos.

Uma decorrência lógica da existência do monopólio, de direito ou de fato, é a necessidade de intervenção de órgãos administrativos e do Poder Judiciário na fixação dos valores cobrado por tais órgãos arrecadadores.¹⁸ Essa é, diga-se, a prática aplicada em todo mundo. Como os usuários de direitos autorais geralmente não têm alternativa a não ser negociar com a entidade de arrecadação coletiva os preços para utilização das obras, a única opção que lhes resta em caso de discordância dos valores exigidos é não contratar.

No entanto, essa alternativa é absolutamente inadmissível para diversos usuários, inclusive e especialmente para as empresas radiodifusoras, que usam as obras musicais como insumo essencial na produção de outros bens culturais¹⁹. Justamente por essa razão, outros países do mundo possuem esses importantes mecanismos de controle.

Um dos mais renomados especialistas internacionais em sociedades arrecadadoras de direitos autorais, o professor Daniel Gervais (que trabalhou junto à Organização Mundial do Comércio sobre esse tema), descreve de maneira sucinta e clara as regras para o funcionamento das entidades de arrecadação coletiva aplicáveis em todo mundo:

“Definição das licenças e dos preços:

Frequentemente, os usuários [das obras protegidas por direito autoral] e a Sociedade de Gestão Coletiva não concordam com os termos do licenciamento. Cada jurisdição determina então uma forma de intervenção estatal assegurada nesse contexto. Para citar somente alguns exemplos, nos Estados Unidos compete aos Juízes Federais decidir os preços apropriados para a utilização de músicas (...) conforme o acordo entre essas Organizações e o Departamento de Justiça daquele país. Na Austrália, Canadá e Reino Unido, um tribunal especializado em direitos autorais foi estabelecido com esse propósito.



13. Este artigo foi alvo de ação direta de inconstitucionalidade – ADIn 2.054-4/DF, Relator Min. Ilmar Galvão, Relator para o Acórdão Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 02/04/2003 –, fundada na alegação de afronta aos arts. 5.º, XVII e XX, e 173 CF88, a qual, por maioria, foi julgada improcedente.

14. Tal situação foi reconhecida expressamente no julgamento do Processo Administrativo n.º 08012.003745/2010-83. Representante: Associação Brasileira de Televisão por Assinatura – ABTA; Representados: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, União Brasileira de Compositores, Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de direitos Intelectuais, Associação Brasileira de Música e Artes, Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes, Sociedade Brasileira de Autores Compositores e Escritores de Música e Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais. Conselheiro Relator: Elvino de Carvalho Mendonça. Julgado em 20/03/2013, conforme será detalhado no item V deste Artigo.

15. A existência do monopólio de fato foi constatada pelo próprio órgão de defesa da concorrência espanhola, que em ampla análise do setor afirmou, *in verbis*: “63. Como ya se ha señalado, cada una de las entidades de gestión que existen en España gestiona categorías de derechos distintas, lo que significa que ninguna otra entidad gestiona los mismos derechos. Para cada uno de los derechos que gestionan de cada colectivo, la entidad tiene una posición monopolística en la prestación de servicios a titulares y usuarios.

64. Por lo tanto, la presión competitiva que afrontan es insignificante, lo que reduce sus incentivos a prestar sus servicios a titulares y usuarios de modo eficiente, y permite que puedan ejercer su poder de mercado e incurran en prácticas anticompetitivas, como la fijación de tarifas inequitativas y/o discriminatorias.” (g.n.) Comisión Nacional de la Competencia – CNC, Informe Sobre la Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual, 2019, disponível em <http://www.cncompetencia.es/Default.aspx?TabId=228&pag=2> (fls. 37)

16. Vide item III, iii abaixo.

17. Vide item III, v. abaixo.

18. Veronica Torri: “Gestão Coletiva de Direitos Autorais e a Defesa da Concorrência”, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 124: “Com efeito, todo agente econômico é livre para escolher seus parceiros comerciais, podendo, inclusive recusar-se vender. Contudo, um dos obstáculos à essa liberdade privada reside no fato de não haver, com relação a determinados produtos ou serviços, fontes alternativas de suprimento. Assim, empresas que se encontram em posição dominante e que controlam com exclusividade produtos ou serviços perdem sua liberdade plena, eis que os usuários desses produtos ou serviços não têm outra opção no mercado”.

Em outros casos, a matéria é deixada inteiramente para a justiça civil. Ou ainda, em outras jurisdições, os termos do licenciamento, ou parte deles, são definidos pelo governo por meio de regulamentação ou decreto. (...)

Uma vez que as licenças tenham sido outorgadas ao usuário - em geral depois de uma intervenção para a definição dos preços por parte de um tribunal, órgão especializado ou outro terceiro, passará então a Sociedade de Gestão Coletiva a receber pagamentos daquele usuário²⁰.” (grifos nossos)

Em resumo, a regra é sempre a intervenção ou homologação dos preços por parte do poder público nos casos concretos, seja por meio das respectivas entidades administrativas nacionais constituídas para esse fim, ou diretamente pelo Poder Judiciário, com ou sem cortes especializadas.

Com vistas a ilustrar este ponto, serão abordados abaixo os modelos de controle das entidades arrecadoras em diversas jurisdições, demonstrando como vários países tratam de forma cotidiana e usual a questão da supervisão de preços cobrados por essas entidades arrecadoras monopolistas. Adicionalmente, serão destacados alguns exemplos de jurisdições em que o Poder Judiciário tem assumido um papel relevante nessa supervisão.

A. Alemanha

Na Alemanha, a Lei sobre a Administração dos Direitos Autorais e Direitos Conexos de 1965 regula a supervisão das sociedades arrecadoras de direitos autorais. Seu artigo 13(3) dispõe sobre a regra geral de que os preços praticados devem ser necessariamente “justos”. O artigo 14, por sua vez, cria uma Junta Arbitral, composta de três árbitros apontados pelo Ministério da Justiça, com mandato de um ano (renovável), com a atribuição de dirimir disputas relativas aos preços cobrados pela sociedade arrecadora, sempre com o objetivo de determinar o preço considerado justo. Outro elemento importante do modelo desse país é que as decisões proferidas pela Junta Arbitral não precluem as partes de ingressar no judiciário com um pedido de revisão de preços, conforme preceitua o artigo 14(7) da referida lei. Desse modo, a Junta Arbitral opera na prática como primeira instância, cuja decisão pode então ser revista pelos tribunais daquele país.²¹

B. Canadá

As sociedades arrecadoras de direitos autorais no Canadá são reguladas administrativamente pelo “Copyright Board of Canada²²” (Conselho de Direitos Autorais do Canadá). Dentre suas atribuições encontra-se a homologação e fixação dos preços cobrados pelas associações e o arbitramento de disputas entre usuários de direitos autorais e as sociedades arrecadoras.²³ Além disso, o Poder Judiciário do Canadá é usualmente provocado para alterar os regimes de preços aplicados pelas sociedades arrecadoras. A esse respeito, o Poder Judiciário também tem agido no sentido de rever as próprias decisões do “Copyright Board”. Há inúmeros casos de intervenção tanto do Poder Judiciário²⁴ quanto do Conselho de Direitos Autorais do Canadá na revisão dos preços praticados pelas sociedades arrecadoras.²⁵ Nessas decisões, o entendimento tem sido de que, caso não

caiba uma avaliação pormenorizada das particularidades do caso concreto (o que acontece, por exemplo, em decisões cautelares) cabe ao órgão julgador manter os termos previamente acordados entre as partes, dado que eles já expressam um entendimento de vontades entre ambas.²⁶

C. Chile

O Chile também segue a regra geral aplicável em outros países. A questão é regulada por meio da lei 17.336,

19. Observe-se, a esse respeito, que por expressa disposição constitucional a produção e programação de radiodifusoras deve atender, dentre outros, aos seguintes princípios: (i) *preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas*; e (ii) *promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação* (CF, art. 221, incisos I e II).

20. GERVAIS, Daniel. *Collective Management of Copyright and Related Rights* (Gestão Coletiva de Direitos Autorais e Direitos Relacionados). Kluwer Law International. Segunda Edição. 2010, pp. 10 e 11. Tradução feita pelos autores.

21. Cf. REINBOTHE, Jörg, *Collective Rights Management in Germany*, p. 448. 2010, Wolters Kluwer.

22. <http://www.cb-cda.gc.ca>

23. Conforme dispõem os artigos 66(1) e 70(2), in verbis: “66. (1) *There is hereby established a Board, to be known as the Copyright Board, consisting of not more than five members, including a chairman and a vice-chairman, to be appointed by the Governor in Council. (...) Fixing of Royalties in Individual Cases* 70.2 (1) *Where a collective society and any person not otherwise authorized to do an act mentioned in section 3, 15, 18 or 21, as the case may be, in respect of the works, sound recordings or communication signals included in the collective society's repertoire are unable to agree on the royalties to be paid for the right to do the act or on their related terms and conditions, either of them or a representative of either may, after giving notice to the other, apply to the Board to fix the royalties and their related terms and conditions. (2) The Board may fix the royalties and their related terms and conditions in respect of a licence during such period of not less than one year as the Board may specify and, as soon as practicable after rendering its decision, the Board shall send a copy thereof, together with the reasons therefor, to the collective society and the person concerned or that person's representative.*”

24. Somente em julho de 2012 a Suprema Corte do Canadá proferiu cinco decisões para rever decisões do Conselho de Direito Autoral do Canadá com relação à fixação de preços. Por exemplo: *Entertainment Software Association [ESA] v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada [SOCAN]*, 2012 SCC 34 e *Rogers Communications Inc. [Rogers] v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada [SOCAN]*, 2012 SCC 35. Disponíveis em <http://sc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/en/item/9994/index.do?r=AAAAAQAFc29jYW4AAAAAAB> e <http://sc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scc-csc/en/item/9995/index.do?r=AAAAAQAFc29jYW4AAAAAAB>.

25. Estas podem ser encontradas em <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/index-e.html>.

26. Por exemplo, no mais recente posicionamento da “Copyright Board”, de 16 de janeiro de 2013, decidiu-se que: “[15] *Interim royalties for the sale or licensing of programs will remain as in the 2008-2012 licence, since CBC consents to this. The nominal interim royalty set out in the interim licence issued on April 30, 2012 for the Explora channel is maintained. (...) [18] In general, the best way to achieve the objectives of an interim decision is to maintain the status quo while avoiding a legal vacuum. The parties' claims may help to determine whether a change to the status quo is desirable on a balance of convenience.*” *SOCIETY FOR REPRODUCTION RIGHTS OF AUTHORS, COMPOSERS AND PUBLISHERS IN CANADA v. CANADIAN BROADCASTING CORPORATION, INTERIM DECISION OF THE BOARD*, File: 70.2-2012-01, 26/01/2013. Fls. 4. Disponível em <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2013/sodrac-16012013.pdf>

modificada pela Lei 20.435 de 2010. De acordo com suas disposições, as sociedades arrecadadoras chilenas só podem funcionar mediante autorização do Ministério da Educação, responsável também por sua supervisão permanente. Além disso, o artigo 100 da referida Lei estabelece a obrigação irrecusável de contratar. Por fim, o artigo 100 *bis* estabelece que não havendo acordo sobre os preços, as associações deverão se submeter a procedimento de mediação obrigatória para determinação dos valores a serem cobrados e em não havendo acordo, a procedimento arbitral obrigatório para decisão²⁷.

Esse sistema foi estabelecido apenas em 2010, após uma importante decisão da *Fiscalía Nacional Económica – FNC*, órgão responsável pela defesa da concorrência naquele país. Nesta decisão, a FNC não apenas afirmou que a *Sociedad Chilena del Derecho de Autor* (única entidade de gestão coletiva de direito do autor do Chile) possuía uma posição monopolista, como também exarou entendimento no sentido de que era recorrente sua utilização para fixação de preços “abusivos”. Vale destacar que o caráter abusivo dos preços fixados por essa sociedade arrecadadora estava associado à imposição de critério de cobrança em percentual sobre o faturamento bruto das empresas usuárias – algo que, segundo entendimento daquele órgão antitruste, não guardava qualquer relação com o uso efetivo destes direitos.²⁸ Tal decisão não apenas suspendeu a cobrança de tais valores, como também culminou no envio de Ofício ao Governo Chileno requerendo a modificação da Lei de Direitos Autorais daquele país, notadamente para que a cobrança pelo uso dos direitos tivesse como critério apenas a utilização efetiva destes, bem como para que houvesse supervisão prévia dos valores cobrados pelas entidades de gestão coletiva, medidas que foram levadas a cabo na íntegra²⁹.

D. Espanha

A Lei de Propriedade Intelectual, de 1987, determina em seu artigo 147 que as sociedades arrecadadoras terão suas atividades autorizadas pelo Ministério da Cultura. Além de prever detalhadamente as normas que devem constar de seus atos constitutivos, a Lei determina ainda que as sociedades devem exercer sua função social, promovendo atividades assistenciais e contribuindo para a formação de autores e artistas. O artigo 157 obriga as sociedades a contratar com quem tenha interesse em se valer de seu repertório, mediante remuneração e “em condições razoáveis”. O Ministério da Cultura, porém, não tem competência para fiscalizar ou arbitrar preços cobrados pelas sociedades arrecadadoras. Ao todo existem 8 (oito) entidades diferentes, cada uma especializada em uma área de atuação.³⁰

Esta situação de especialização somada à ausência de supervisão de preços por qualquer órgão administrativo acabou por gerar 8 (oito) monopólios de fato das sociedades arrecadadoras (cada uma em um ramo de direitos autorais), que constantemente abusaram de sua posição monopolista ao cobrar valores arbitrários e desconectados da efetiva utilização das obras. Os abusos foram tão evidentes que, em 2009, a *Comisión Nacional de la Competencia – CNC*, entidade espanhola de proteção da concorrência, emitiu um informe (i) condenando a imposição unilateral de preços

por parte dessas entidades e (ii) recomendando a completa modificação da Lei de Propriedade Intelectual espanhola para que se desenvolva um sistema mais competitivo, que possua critérios transparentes de fixação de preços que reflitam de maneira adequada o uso efetivo desses direitos – assim como a criação de um órgão regulador capaz de efetivamente arbitrar valores caso as partes não consigam pactuar valores razoáveis.³¹

Recentemente, a CNC também impôs severas multas à *Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales* (Agedi), no valor de 1,94 milhões de euros, e à *Artistas Intérpretes y Ejecutantes* (AIE), no valor de 1,35 milhões de euros, por “considerar que abusaram de sua posição dominante no mercado de gestão de direitos de propriedade intelectual”. Segundo comunicado publicado pela Comissão, as entidades estavam exigindo, desde 2003, “tarifas abusivas por serem inequívocas e discriminatórias” a empresas de televisão aberta.³²

E. Estados Unidos

Os Estados Unidos ocupam uma posição peculiar com relação à supervisão das sociedades arrecadadoras de direitos autorais.³³ Diferente de outros países, nos EUA impera a regra da concorrência, havendo o país decidido ainda em

27. In verbis: “las asociaciones con personalidad jurídica que representen a usuarios de derechos de autor o conexos, que no hubiesen alcanzado un acuerdo con una entidad de gestión colectiva sobre el monto de la tarifa, deberán someter la controversia a mediación, la que será obligatoria para ambas partes”, vide <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28933>

28. Conforme afirma a decisão, in verbis: “De hecho, dado que S.C.D. [gestora colectiva] es la única entidad de gestión colectiva que administra derechos de comunicación pública de obras musicales y fonogramas, que fija unilateralmente sus tarifas sin ninguna validación por el mercado, que el sistema de cobro no se relaciona con el uso, que no se diferencian precios y otros aspectos; no parece razonable ni adecuado mantener este sistema ni tampoco permitir que haya aumentos de tarifas sobre las históricas sin cambios previos que permitan que las radioemisoras afectas puedan ejercer al menos el derecho a decidir qué utilizan e a qué costos en su programación”. *Fiscalía Nacional Económica – FNC – C.P.C.N 1003*, Denúncia de “ARCHI” en contra la *Sociedad Chilena del Derecho de Autor*, 1997, fls. 24. Disponível em http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/04/dict_1003_1997.pdf.

29. Vide a Resolución N 513/98, in verbis: “3. – Que, sin perjuicio de lo expuesto, esta Comisión acuerda requerir del Supremo Gobierno que patrocine las siguientes modificaciones reglamentarias y legales: 3.1. Se modifique urgentemente el Decreto Supremo N.º 1222, de 1971, del Ministerio de Educación, que reglamenta la Ley 17.336, en el sentido de que se deje expresamente establecido el derecho de las radioemisoras a decidir la música que desean usar, y por lo tanto pagar, contemplando los principios de pago por uso efectivo de las obras y de libertad de elección de las radioemisoras. (...) 4. – Que, asimismo, esta Comisión, ejerciendo de oficio las facultades que le otorga el Art. 5, inciso final del mencionado cuerpo legal, acuerda requerir del Supremo Gobierno que Patrocine una modificación del Art. 100 de la Ley 17.336, y de su respectivo Reglamento, en el sentido de que las tarifas en cuestión sean fijadas de mutuo acuerdo por las partes interesadas, y en su defecto, mediante un Tribunal Arbitral, cuya integración, facultades y procedimientos determine la ley.” (g.n.). Resolução disponível em http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2011/05/igen_0001_1998.pdf

30. Para mais informações vide o Informe da Comisión Nacional de la Competencia – CNC, *Informe Sobre la Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual*, 2009, disponível em <http://www.cncompetencia.es/Default.aspx?TabId=228&pag=2>

1934 que não deveria haver monopólio no desempenho dessa atividade. Existem hoje duas grandes organizações responsáveis pela organização e cessão dos direitos do autor (chamadas de *Performing Rights Societies*): *American Society of Composers, Authors and Publishers* (ASCAP – fundada em 1914) e *Broadcast Music Inc.* (BMI – de 1939).

Mesmo não havendo monopólio *strictu sensu*, os EUA estabeleceram uma série de regulamentações impostas às sociedades arrecadadoras, derivadas do acordo entre estas e o Departamento de Justiça norte-americano. Em 1941, o Departamento de Justiça questionou judicialmente o fato de que tanto a ASCAP como a BMI ofereciam apenas *blanket licenses* aos seus usuários – licenças do acervo integral, sem relação com o uso efetivo das músicas – afirmando que as organizações acabavam assim por impor preços arbitrários por suas licenças.³⁴ Ambos os casos foram resolvidos por meio de acordos judiciais (*consent decrees*) que obrigaram as referidas entidades arrecadadoras a oferecer outros tipos de licença além das *blanket licenses* – tais como licenças para programas específicos e a preços razoáveis, dentre outros pontos. Com esse acordo, os usuários de direitos autorais podem recorrer ao judiciário contra a ASCAP sempre que a entidade não oferecer preços razoáveis, justificáveis e não discriminatórios, e iniciar um procedimento arbitral obrigatório sempre que o mesmo ocorrer com a BMI, resolvendo assim a disputa.³⁵

Hoje o sistema americano apresenta uma série de alternativas de licenças para empresas e entidades que buscam utilizar publicamente direitos autorais, além das *blanket licenses*. Elas incluem licenças por programação (que se aplicam apenas a programas específicos de cada entidade), por uso (em que a licenciada pode utilizar todas as obras do repertório da sociedade, porém paga apenas por aquelas que efetivamente utilizar) e *licenças diretas* (em que a negociação é feita diretamente com o detentor do direito autoral, sem intermédio da sociedade arrecadadora).³⁶ Vale também mencionar que a decisão do caso *BMI v. CBS* pela Suprema Corte dos EUA em 1979 autorizou igualmente que os preços estabelecidos pelas sociedades arrecadadoras pudessem ser revistos pelo Poder Judiciário daquele país, prática que se tornou, diga-se, comum desde então.

F. França

Na França, o Ministério da Cultura possui a prerrogativa de ingressar no judiciário demandando até mesmo a cassação do registro de atuação das sociedades arrecadadoras de direitos autorais no caso de descumprimento das normas aplicáveis³⁷. Além disso, o Código de Propriedade Intelectual francês cria comitês administrativos com a missão de definir os preços praticados pelas referidas entidades. Por exemplo, foi criada a “Comissão para Determinação dos Montantes de Remuneração Equitativa Para a Comunicação de Fonogramas em Lugares Públicos e para Radiodifusão”. Essa comissão é acionada sempre que não houver acordo entre as sociedades arrecadadoras e os usuários de direitos autorais radiodifusores. A Comissão possui a atribuição de determinar a remuneração considerada justa para uso de música na radiodifusão. A Comissão é presidida por um juiz e composta por membros do Conselho de Estado,

um membro indicado pelo Ministério da Cultura e representantes dos usuários e sociedades de direitos autorais³⁸. Além disso, o Código de Propriedade Intelectual estabeleceu também uma Comissão Permanente de Controle sobre

31. A CNC afirmou, *in verbis*: “La posición monopolística de las entidades [de gestión] reduce sus incentivos a operar de modo eficiente y facilita la aparición de una serie de problemas. Por un lado, el establecimiento de tarifas inequitativas y/o discriminatorias. Por otro, las dificultades para que los usuarios gestionen de modo eficiente sus costes y para que se desarrollen mercados no tradicionales de explotación de obras y prestaciones. (...) En el ámbito tarifario, no existe control ex-ante sobre las tarifas que fijan unilateralmente las entidades, ya sea a través de la introducción de obligaciones eficaces o a través de la supervisión de una autoridad competente, puesto que las facultades que la LPI asigna a las Administraciones Públicas son muy generales y ambiguas, y sin ningún poder sancionador. Esta circunstancia conduce a que el proceso de negociación con los usuarios no garantice que las tarifas sean razonables y equitativas. Las entidades gozan de un elevado poder de mercado y el marco legal permite que, ante una falta de acuerdo, se apliquen las tarifas generales fijadas previamente de modo unilateral por la entidad monopolística, lo que reduce los incentivos de esta última para entrar en una negociación real. (...) Conclusiones: (...) No obstante [as propuestas de aumento da competição], la CNC considera que mientras la situación monopolística de las entidades de gestión persista, resulta determinante mejorar la regulación de unas entidades que abusan de modo recurrente de su posición de dominio. Estas mejoras pasan por la imposición de obligaciones de transparencia, por la elaboración de tarifas que tengan en cuenta el uso de los repertorios y determinados criterios de cuantificación, así como por la creación de un regulador que pueda dirimir de forma vinculante toda clase de conflictos en materia de propiedad intelectual.” CNC, *op cit*, fls. 93 – 95.

32. <http://www.cncompetencia.es/Inicio/Noticias/TabId/105/Default.aspx?contentid=500430>

33. Para uma boa explicação sobre a experiência dos Estados Unidos na gestão de direitos autorais vide FUJITANI, Jay. M. *Controlling the Market Power of Performing Rights Societies: An Administrative Substitute for Antitrust Regulation*. California Law Review, Volume 72, 103 (1984).

34. Vide FUJITANI, *op cit*. fls. 113 – 114.

35. Conforme explica FUJITANI, *op cit*, fls. 114 – 115. *In verbis*: “By assuring both direct and per-program licensing as feasible alternatives to blanket licensing, these amendments [to the initially established consent decree] aimed to curb ASCAP’s exploitation of its monopoly position under blanket licensing. Other provisions of the amended decree were similarly aimed at limiting ASCAP’s market power. The decree restrained ASCAP from issuing blanket licenses for terms of more than five years, and from discriminating in licensing terms between users similarly situated. Users were given recourse to the District Court of the Southern District of New York for a determination of a reasonable fee if they objected the one offered by ASCAP (...) BMI’s consent decree, originally entered into 1841 and amended in 1966, imposes conditions similar to those governing ASCAP, but with two important exceptions. First, BMI is not enjoined from obtaining exclusive licensing authority from its affiliates. Second, BMI licensees must resort to arbitration procedures rather than judicial determination of reasonable blanket licensing fees in the event of a licensing dispute.” (g.n.)

36. Para mais informações, vide o Parecer da SDE no caso contra o ECAD (Processo Administrativo n.º 08012.003745/2010-83), fls. 54 – 55. Disponível em http://www.cade.gov.br/temp/D_D000000607831023.pdf

37. A lei DADVSI (Droit d’Auteur et Droits Voisins dans la Société de l’Information) estabeleceu expressamente que o Ministério da Cultura pode acionar o judiciário para: “demander l’annulation des dispositions des statuts, du règlement général, ou d’une décision des organes sociaux non conforme à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations ... n’ont pas été suivies d’effet dans un délai de deux mois”.

38. Cf. PIASKOWSKI, Nathalie, *Collective Management in France*, p. 419. 2010, Wolters Kluwer. “[The Committee] It is the tool for determining and modifying fair remuneration for communication of commercial sound recordings in public places and broadcasting. This committee is chaired by a magistrate and composed of a member of the State Council, a qualified person appointed by the Ministry of Culture, and representatives of the right holders and users concerned.”

as sociedades arrecadadoras de direitos autorais, nos termos do artigo 321-13³⁹.

G. Japão

No Japão, a responsabilidade por supervisão de preços cobrados pelas entidades arrecadadoras é atribuída à Agência para Assuntos Culturais e regulada pela Lei dos Negócios de Intermediários (*Intermediary Business Act*). De acordo com seu texto, um preço estabelecido pelas sociedades arrecadadoras só se torna efetivo quando for previamente notificado à Agência com 30 dias de antecedência. A Agência, por sua vez, pode suspender a validade do preço definido por até três meses se a Comissão julgar que o preço impedirá o acesso e uso regular aos conteúdos protegidos por direitos autorais. Por fim, em não havendo acordo, a Agência pode estabelecer regras para reavaliação e alteração dos preços fixados pela sociedade arrecadadora⁴⁰.

H. Uruguai

As sociedades arrecadadoras necessitam de autorização do Estado para operar e o Conselho de Direito Autoral, criado pela Lei 9.739/37, possui competência para fiscalizar as atividades de gestão coletiva, incluindo no que tange à definição dos preços praticados. A esse respeito, a Lei 17.616 de janeiro de 2003, que modificou a antiga lei de direitos autorais do Uruguai, estabelece com clareza: “*Si las partes no alcanzaran acuerdo sobre el monto de las tarifas cualquiera de ellas podrá pedir al Consejo de Derechos de Autor, la constitución de un Tribunal Arbitral dentro de los veinte días siguientes a su comunicación. El Tribunal Arbitral deberá laudar dentro del plazo perentorio de cuarenta y cinco días hábiles a partir de su integración*”⁴¹.

A lista de exemplos acima ilustra como o Brasil era, até a edição da Nova Lei de Direitos Autorais, um caso peculiar no cenário internacional: em nosso país a atribuição de supervisão do ECAD competia apenas ao Poder Judiciário. Por essa razão, o Poder Judiciário possuía a integral e essencial responsabilidade de coibir abusos na fixação arbitrária de preços, cabendo a ele e somente a ele arbitrar e intervir no regime de preços praticado pelo ECAD⁴².

IV. A possibilidade e necessidade de intervenção judicial em relação a práticas abusivas do ECAD antes e depois do novo marco regulatório: a praxe do Poder Judiciário e de entidades administrativas em casos de fixação unilateral de preços por um monopolista

Diante do contexto apresentado acima para o período entre 1990 e a edição da Nova Lei de Direitos Autorais de 2013, a possibilidade de intervenção judicial para análise e arbitramento de valores instituídos pelo ECAD mostrava-se cristalina, sendo certo que essa intervenção ainda é possível

no novo marco regulatório, mas tende a ser menos intensa em face do novo regime de supervisão administrativa. A atuação das cortes nesse campo é corolário da prerrogativa do judiciário de atuar quando houver lesão ou ameaça a direito, nos termos do disposto no artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988.⁴³

A lesão ou ameaça a direito a justificar intervenção judicial está caracterizada na conduta de uma sociedade arrecadadora monopolista, que, na ausência de mecanismos de fiscalização ou na ineficácia destes, abusa de seu direito e posição econômica para impor preços abusivos e injustificados aos usuários que necessitam valer-se das obras de seu acervo. Em nosso país, exceto pela atuação do Poder Judiciário, o usuário que necessitava realizar execução pública das obras como forma de prestação do serviço público de radiodifusão ficava integralmente à mercê da sociedade arrecadadora. Atualmente, se houver alguma falha nos novos mecanismos de supervisão, o Judiciário ainda pode ser chamado a atuar. Eventuais práticas unilaterais injustificadas de definição de preço por parte do ECAD devem ser consideradas *abuso de posição dominante* e excedem manifestamente os *limites impostos por seu fim econômico e social*⁴⁴, a *função social do contrato*⁴⁵, além de afrontar de forma permanente o *princípio da boa-fé contratual*⁴⁶.

A atuação do judiciário mostra-se ainda mais necessária considerando o fato de o ECAD ser entidade privada que desempenha função social imprescindível para a concretização de diversos princípios constitucionais, tendo decidido de forma inequívoca o Supremo Tribunal Federal

39. “Art. L. 321-13. – I. (Loi n° 2000-719 du 1er août 2000) – Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par décret pour une durée de cinq ans : – un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes – un conseiller d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat – un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation – un membre de l’inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances;”

40. Cf. Okumura, Koji. *Collective Management of Copyright and Neighboring Rights in Japan*. 2010, p. 762, Wolters Kluwer.

41. Cf. <http://www.parlamento.gub.uy/leyes/TextoLey.asp?Ley=17616&Anchor=>

42. Vale notar que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), autoridade de defesa da concorrência, não possui a competência de arbitrar, julgar ou estabelecer preços em casos concretos, cumprindo a ele apenas o controle da concorrência em caráter difuso. Sendo assim, o referido órgão não socorre a indivíduos e empresas específicas que estejam sofrendo com abusos do ECAD.

43. *In verbis*: “Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

44. Código Civil Brasileiro: “Art.º 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

45. Código Civil Brasileiro: “Art.º 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.”

46. Código Civil Brasileiro: “Art.º 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

que o ECAD e suas associações ocupam “*espaço público não estatal*”⁴⁷, sujeito assim ao escrutínio estrito por parte do Poder Judiciário quanto ao desempenho de suas atividades. Dito de outro modo: o ECAD se torna parte essencial não apenas das políticas de proteção dos direitos autorais, como também importante viabilizador do direito de acesso e fruição da cultura nacional, protegidos pelo art. 215 da Constituição Federal. Nesse contexto, sua atuação está intrinsecamente ligada ao interesse público que justifica a sua existência, desempenhando funções típicas de entes estatais e paraestatais, conforme também expressamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal⁴⁸.

Vê-se, portanto, que o ECAD foi investido pela Lei 9.610/98 de poderes que configuram o desempenho de atividades de interesse público, intimamente ligadas a vários preceitos constitucionais. Nesse cenário, nada mais natural do que exigir a necessária atenção do Estado, pela via judicial ou administrativa, quanto aos abusos cometidos no exercício dessas atribuições.

a) O poder de monopólio e a necessidade de supervisão

Cumpra ao Estado apreciar uma imposição unilateral e injustificada de aumento de preço por parte do ECAD em qualquer relação contratual essencial. Uma fixação abusiva de preços torna-se ainda mais grave quando se verifica que há uma imposição de percentual sobre a receita bruta das empresas, como ocorre no caso de radiodifusoras brasileiras, mormente considerando estar a cobrança completamente dissociada da utilização efetiva das obras licenciadas. Em primeiro lugar, deve-se levar em consideração que nem sempre toda a receita da empresa radiodifusora é decorrente apenas de uma única atividade e, muitas vezes, ela não está necessariamente relacionada com a execução pública de obras musicais. Em segundo lugar, porque, diferentemente do que ocorre em outros países, o ECAD impõe no Brasil a cessão de suas músicas apenas na modalidade chamada *blanket license*, em que as partes são obrigadas a contratar a exploração de todo o acervo, ilimitadamente, por um período de tempo, independentemente da intensidade do uso das obras.

Em outras palavras, o monopolista não admite sequer a possibilidade de se contratar em um modelo que guarde relação entre o valor cobrado e a efetiva utilização das obras nos programas veiculados pelas empresas: o valor cobrado será sempre o mesmo se for utilizada apenas uma única música do repertório do ECAD ou se o repertório for utilizado na íntegra inúmeras vezes. Nas últimas décadas, essa ausência de alternativas, que são usualmente oferecidas em outros países, era uma evidência clara da postura abusiva do monopolista, que, de maneira bastante conveniente, optou por ofertar unicamente a venda conjunta de todas as obras constantes de seu acervo, independentemente da efetiva utilização pelo contratante.

É com base nessa possibilidade de impor preços e termos de contratação de forma unilateral e injustificada, reduzindo o bem estar geral e gerando falhas graves de mercado, que monopolistas estão sujeitos ao controle administrativo prévio, como, por exemplo, aquele feito por meio de agências reguladoras. No Brasil, essas agências estão autorizadas a

determinar previamente critérios de cobrança e, por vezes, os limites de preços cobrados por prestadoras de serviços públicos ou detentores de posição dominante. São também responsáveis por resolver disputas sobre valores que não podem ser decididos livremente pelas regras de mercado, ficando responsáveis por arbitrar preços cobrados em relações contratuais privadas.

Esse controle de preços deve ocorrer nas situações em que os mercados funcionam de forma imperfeita, haja em vista prevalecer no país a livre concorrência e a livre iniciativa⁴⁹. No entanto, ele também se justifica em situações anômalas em que o sistema de preços não funciona corretamente.⁵⁰ Normalmente, em situações em que um dos agentes possui significativo poder econômico a ponto de conseguir impor unilateralmente sua vontade sobre os demais, recorre-se a algum órgão administrativo ou ao Poder Judiciário para pleitear a análise dos critérios de cobrança e arbitramento de preços justos. Essa é a regra no país,

47. RE 201819/RJ – Rio de Janeiro, Relatoria para Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJ 27-10-2006 PP-00064, julgado em 11/10/2005. EMENTA: sociedade civil sem fins lucrativos. União brasileira de compositores. Exclusão de sócio sem garantia da ampla defesa e do contraditório. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Recurso desprovido. I. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. II. Os princípios constitucionais como limites à autonomia privada das associações. III. Sociedade civil sem fins lucrativos. Entidade que integra espaço público, ainda que não-estatal. Atividade de caráter público. Exclusão de sócio sem garantia do devido processo legal. Aplicação direta dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório.

48. Conforme o Voto do Ministro Sepúlveda Pertence na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2054-4/DF, Relator Min. Ilmar Galvão, Relator para o Acórdão Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 02/04/2003. In verbis: “[O] memorial [apresentado pelo advogado do ECAD na ocasião do julgamento] desenvolve com felicidade a tese da assimilação do ECAD aos grupos de direito público: seria ele uma associação para desempenhar um serviço público por expressa delegação da lei, similar, por exemplo, ao caso das autarquias corporativas, a partir da Ordem dos Advogados do Brasil. Invoca-se Diogo Figueiredo Moreira Neto – *Mutações do Direito Administrativo* –, para quem é indiscutível que entes públicos possam criar pessoas jurídicas de direito privado para fins de interesse público, recordando, então, o chamado SISTEMA S, nos moldes do SESI e do SENAI. O ECAD seria, então, um prestador de serviço público por delegação legislativa”. Página 134 das decisões.

49. Conforme dispõe o artigo 170 da Constituição Federal, in verbis: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IV – livre concorrência; (...) Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”

50. Conforme ensina o professor Luis Roberto Barroso, ao versar sobre a possibilidade de controle de preços pelo Estado. In verbis: “Admite-se, todavia, em situações anormais seja possível o controle prévio de preços pelo Estado, na medida em que o mercado privado como um todo tenha se deteriorado a ponto de não mais operarem a livre iniciativa e a livre concorrência de forma regular. Nesses casos – excepcionais, repita-se – a intervenção se justifica, afastando o limite material acima referido, exatamente para reconstruir a prática de tais princípios. Isto é: para reordenar o mercado concorrencial de modo que a livre iniciativa e seus corolários possam efetivamente funcionar.” BARROSO, Luís Roberto. A Ordem Econômica Constitucional e os Limites à Atuação Estatal no Controle de Preços. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, n.º 14, junho/agosto de 2002. Página 24.

aplicável aos mais variados mercados imperfeitos, e que deve ser também a regra aplicável com relação ao ECAD.

A esse respeito, seguem abaixo diversos exemplos que demonstram como entidades administrativas e o judiciário usualmente desempenham a função de arbitrar preços que de outra maneira seriam definidos unilateralmente por agentes monopolistas.

b) Arbitramento de preços em âmbito administrativo: casos recorrentes no direito brasileiro

Em sede de controle administrativo, diversas agências reguladoras são capazes de influenciar (estabelecendo critérios de cobrança) ou mesmo determinar (homologando ou arbitrando valores) os preços cobrados em relações entre particulares em diversos setores, dentre os quais: telecomunicações, energia elétrica, ferrovias, portos e gasodutos. Essa intervenção ocorre quando uma das partes na relação contratual detém o monopólio de um bem ou da prestação de um serviço em relação ao qual a outra parte é dependente.

Inúmeros são os exemplos que poderiam ser aqui citados brevemente, tais como: (i) a fixação pela Agência Nacional de Telecomunicações (“ANATEL”) dos valores cobrados por grupos considerados dominantes para aluguel de linhas dedicadas;⁵¹ (ii) a determinação, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”), das condições de exercício dos direitos de passagem e tráfego mútuo em ferrovias;⁵² (iii) o arbitramento, pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”), dos preços cobrados para movimentação e armazenagem de contêineres e volumes;⁵³ e, ainda, (iv) a fixação, pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”) das condições de preço de acesso a gasodutos⁵⁴.

Há, assim, uma ampla gama de casos envolvendo a intervenção administrativa em disputas de preços entre particulares, especialmente em casos envolvendo monopolistas e terceiros que dependem da contratação desses monopolistas. Mas não é só no plano administrativo que essas intervenções existem. Há inúmeros casos em que o Poder Judiciário atua diretamente para resguardar direitos das partes prejudicadas por um monopolista, intervindo na fixação arbitrária de preços e em impasses contratuais. É o que se passa a expor.

c) Arbitramento judicial de preços em virtude de abusos por parte de monopolistas: outra prática recorrente no direito brasileiro

O Poder Judiciário também tem atuado em diversas situações em que se constata lesão ou ameaça a direito decorrente de abusos de preços por parte de monopolistas. Com efeito, o Judiciário deve tanto exercer um controle de legalidade da atuação dos órgãos de Estado (agências reguladoras, etc.),⁵⁵ como atuar nas situações em que esses órgãos são omissos ou inexistentes.

Dentre os vários casos, o destaque fica para a decisão do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) no Recurso Especial n.º 102.954/RJ, de relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, cujo objeto era similar à questão posta em discussão no presente artigo: a possibilidade de o ECAD impor unilateralmente a cobrança de um valor pela utilização de seu acervo com base no faturamento bruto da atividade econômica exercida pelo contratante e independentemente

da efetiva utilização das obras cedidas (no caso, o valor era cobrado de hotéis). Naquela oportunidade, o STJ concluiu ser o critério estipulado pelo ECAD injusto e arbitrário, uma vez que não considerava a real utilização das músicas pelos estabelecimentos. O Tribunal, então, arbitrou outra forma considerada mais adequada e razoável de cobrança em estabelecimentos hoteleiros (i.e., cobrança por utilização, e não pelo número total de aparelhos), afirmando que esta deveria ser pautada pela taxa média de utilização dos equipamentos de retransmissão.⁵⁶ Essa decisão demonstra claramente o poder/dever de intervenção do Judiciário na forma de cobrança unilateralmente fixada pelo ECAD. Tal decisão foi reiteradamente aplicada pela Corte⁵⁷, levando inclusive à edição da Súmula⁵⁸ n.º 261/STJ⁵⁹.

A este caso paradigmático juntam-se outros precedentes, de setores tão diversos como serviços de energia elétrica, telecomunicações e navegação marítima, em que o Poder



51. Exemplo recente desse tipo de intervenção foi o pedido de resolução de conflito formulado pela Nextel Telecomunicações Ltda. em face da Telecomunicações de São Paulo S/A – Telesp, no sentido de determinar que a Telesp praticasse os valores constantes do Ato n.º 50.065/2005 então vigente. Na análise n.º 45/2012-GCMB, de relatoria do Conselheiro MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA, de 24/01/2012, o Conselheiro menciona que: “4.2.5. Na hipótese de o conflito residir no valor de EILD a ser cobrado por empresa que detém Poder de Mercado Significativo, o regulamento ainda indica que a Anatel pode determinar o preço a ser praticado utilizando-se de um valor de referência, previamente especificado pela Anatel e conhecido de antemão por todos os agentes econômicos envolvidos na oferta e contratação de linhas dedicadas.” (grifos nossos).

52. Resolução n.º 3.695/11: “Art.º 14. Na existência de conflito quanto às questões associadas aos investimentos para expansão da capacidade, compartilhamento de infraestrutura ferroviária ou de recursos operacionais, as concessionárias ou os usuários de transporte de cargas que se sentirem prejudicados poderão requerer a atuação da ANTT para resolução da questão, em especial: I – na impossibilidade de acordo comercial entre cedente e requerente para o compartilhamento de infraestrutura e/ou de recursos operacionais; II – na impossibilidade de acordo entre as partes quanto ao valor dos investimentos de expansão de capacidade ou da tarifa de direito de passagem ou de tráfego mútuo;”

53. Resolução n.º 1.967/2011: “Art. 5.º Os serviços não contemplados no Box Rate, quando demandados ou requisitados pelos clientes ou usuários do terminal sob a responsabilidade de operadores portuários, obedecerão condições de prestação e de remuneração livremente negociadas com o operador portuário ou divulgadas em tabelas de preços de serviços, observados os tetos de preços fixados pela Autoridade Portuária e as condições comerciais estipuladas no contrato de arrendamento. § 1º – A autoridade portuária, em caso de conflito, arbitrará o preço dos serviços que não estiverem contemplados em tabela, nem previstos em contrato.” (grifos nossos). Disponível em <http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/Sistema/Publicacao/0000003643.pdf>

54. Conforme afirma o Parecer Técnico da Superintendência de Comercialização e Movimentação de Gás Natural, Rio de Janeiro, 13 de março de 2011, in verbis: “Uma vez determinada a obrigação da oferta do serviço de transporte firme à BG, é necessário determinar a tarifa que deverá ser praticada. (...) Nesse sentido, a SCG mantém o mesmo critério para a determinação da tarifa de transporte e estabelece os valores para as tarifas de capacidade de acordo com a tabela abaixo, além da tarifa de movimentação (volumétrica) igual a 0,002 US\$/MMBtu.”

55. Conforme dispõe o artigo 2.º da Lei 9.784/99, que complementa-se ao disposto no art.º 37, caput, da Constituição Federal de 1988. In verbis: “Art.º 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”

Judiciário também atuou sobre relações contratuais privadas para corrigir distorções causadas pela fixação unilateral e abusiva de preços por parte de um monopolista.

No setor de energia, por exemplo, várias decisões versam sobre o valor cobrado para compartilhamento de postes de energia, em que o Judiciário é constantemente acionado para fixar o preço desse compartilhamento em razão da falta de consenso entre as partes. Como há um evidente monopólio regional da empresa detentora dos postes (via de regra, há apenas uma distribuidora de energia por localidade) e uma relação de sujeição de todas as outras empresas dependentes dessa infraestrutura naquela região (e.g. operadoras de telecomunicações), o Judiciário é a última instância para proteção das últimas em face de abusos de preços das primeiras.

56. Conforme se extrai de parte da ementa do julgado, *in verbis*: “1. É devida a cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica em quartos de hotel, na medida em que integra o conjunto de serviços oferecidos pelo estabelecimento comercial hoteleiro aos seus hóspedes. 2. A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica em quartos de hotel não pode ser pela totalidade dos apartamentos e sim pela média de utilização do equipamento.”

57. REsp / 68.514-RJ, T4 – QUARTA TURMA, Rel. Min. Nilson Neves, julgado em 12.06.1996, DJ 18/11/1996. Voto do Ministro Ruy Rosado de Aguiar: “O sistema atual está fundado na presunção de que todos usam sempre desse serviço de transmissão e, por isso, a jurisprudência autoriza a cobrança. Isso me parece exagerado, porque, em primeiro lugar os hotéis não têm utilização de 100%; ainda que tivessem ocupação plena a todo tempo, apenas alguns hóspedes ligam o rádio para ouvir música”. De igual modo, no REsp 102.954/RJ (julgado em 26.02.1997), de relatoria do Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, após analisadas as mesmas circunstâncias levadas em conta no acórdão do Ministro Ruy Rosado, o Ministro Relator chegou à conclusão de que “essas considerações pertinentes servem para afastar a cobrança indiscriminada, devendo, pois, ser utilizado para tal a média de utilização do equipamento de retransmissão, e que, seguramente, pode ser aferida mediante o sistema de amostragem, com o que se mantém intacto o dever de pagamento dos direitos autorais e impede-se a injustiça e o arbítrio, resguardando o interesse dos titulares de direito autoral”. No mesmo sentido: REsp 66.738/RJ; REsp 76.424/SP; REsp 149.526/RS; REsp 85.710/RJ; REsp 91.242/RJ; REsp 1117391/RS.

58. “Súmulas são enunciados que resumem o entendimento majoritário de um tribunal sobre determinado assunto por ele apreciado. Elas são editadas após repetidas decisões tomadas pelo tribunal num mesmo sentido.” http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=337.

Conforme definido na Constituição Federal: “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Acrescentado pela EC-000.045-2004) (Regulamentado pela L-011.417-2006). § 1.º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. § 2.º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. § 3.º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” (grifos nossos).

Um caso recente do setor de *energia elétrica* no STJ é Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 1061669/RS, no qual o Ministro Relator Sidnei Beneti afirmou a competência do Judiciário para arbitrar preços em tais situações de sujeição ao poder de um monopolista.⁶⁰ De maneira similar, faz-se referência ao Recurso Especial n.º 1.334.843, envolvendo o setor de *telecomunicações*, em que esta Corte confirmou o arbitramento de valores de interconexão para terminação de chamadas em redes de telefonia móvel, realizado nas instâncias inferiores, diferente do originalmente pactuado entre as partes, em virtude do alegado abuso cometido pelas empresas detentoras dessas redes⁶¹. Não fossem esses exemplos suficientes, há casos no setor de *navegação marítima*, em que o Poder Judiciário também é constantemente chamado para arbitrar valores cobrados pelos serviços de praticagem, inicialmente de livre pactuação entre particulares. Nesse sentido, veja-se, por exemplo, recente decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, na qual foi proferido entendimento de que haveria omissão na tabela de preços constante do ato normativo editado pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil em relação aos serviços de praticagem prestados no estado do Rio de Janeiro,⁶² a justificar intervenção judicial para arbitramento de valores dos serviços.

Diante de tantos exemplos, fica claro que o Poder Judiciário pode e vem atuando de forma reiterada para coibir abusos de preços por parte de monopolistas que, em casos concretos, procuram sujeitar contratantes de bens e serviços essenciais a condições arbitrárias de precificação.

59. *In verbis*: “A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação.”

60. Confira-se o entendimento do Exmo. Ministro Relator, *in verbis*: “Contudo, esse é o preço justo e razoável, assim entendido pelo Poder Judiciário, a quem as partes delegaram a função de compor o litígio, já que não tiveram capacidade de chegar a um consenso, talvez naquela ânsia de obter o maior lucro possível.” (AgRg no REsp 1061669 / RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, T3 – Terceira Turma, julgado em 28.06.2011, DJe 01.07.2011). O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu nesse sentido: APL 9099154232009826 SP 9099154-23.2009.8.26.0000, 33.ª Câmara de Direito Privado, Rel. Eros Piceli, julgado em 18.04.2011, publicado em 19/04/2011: “Ação de revisão de contrato utilização de postes de energia elétrica por empresa de televisão a cabo relação jurídica de direito privado, que permite a intervenção do Poder Judiciário para a fixação do valor devido adoção de valores em diferentes períodos, em razão do caso concreto sucumbência recíproca – apelação da ré provida em parte.” (grifos nossos).

61. REsp. 1.334.843/DF, T2 – SEGUNDA TURMA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27.11.2012, DJe 05.12.2012: “Neste ponto, é bom que se deixe claro: a análise aqui empreendida, em nenhuma hipótese, quer afastar a regulação que vem sendo promovida pela ANATEL no mercado de interconexão entre telefonia móvel e fixa. Muito pelo contrário, reconhece-se que esta regulação não engloba somente os valores cobrados, os quais estão submetidos à relativa liberdade de iniciativa, mas também aspectos técnicos (...). O fato de haver discussão quanto ao preço cobrado não afasta a incidência da regulação da ANATEL, reiterando-se que os valores cobrados pelas empresas podem ser discutidos no Poder Judiciário justamente porque a estes agentes econômicos foi conferida a liberdade para fixar estes valores (...) Destaco que, (...), é de se observar que nunca é demais relembrar que vigora no Brasil o sistema da unidade de jurisdição – o qual, ao contrário do sistema contencioso francês – possibilita a parte a ingressar no Poder Judiciário independentemente da solução alcançada nas vias administrativas (...).”

V.A postura abusiva do ECAD descrita pela própria autoridade de defesa da concorrência

Feitas essas considerações sobre a necessidade de intervenção do Poder Judiciário em situações de abuso de posição dominante e abuso de direito, vale relatar que a posição monopolística do ECAD já foi determinada pelos próprios órgãos responsáveis pela defesa da concorrência no Brasil. O ECAD e as associações que o compõem foram condenados recentemente por formação de cartel e abuso de posição dominante em Processo Administrativo perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”)^{63, 64}.

Na análise feita pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (“SDE/MJ”), órgão técnico então responsável pela instrução de casos relativos a violações do direito da concorrência no âmbito da antiga Lei 8.884/94⁶⁵, estabeleceu-se que o ECAD abusa recorrentemente do seu poder de monopólio para fixar preços muito acima dos que seriam encontrados em um mercado competitivo⁶⁶.

A Nota Técnica da SDE vai além, afirmando que um dos principais abusos promovidos pelo ECAD diz respeito à tentativa de cobrança de valores com base em percentual da receita bruta dos usuários contratantes, especialmente no contexto em que o órgão dispõe de tecnologia e capacidade para fiscalizar a utilização das obras de seu repertório.⁶⁷ A Nota Técnica, então, não apenas recomendou a condenação do ECAD e de suas associadas por abuso de posição dominante e formação de cartel, como confirmou o entendimento acerca da necessidade de se desenvolver uma instância de controle responsável por fiscalizar a atuação do órgão para evitar a prática de novos abusos.⁶⁸

Seguindo a recomendação da SDE, em 20 de março de 2013, o CADE concluiu pela condenação do ECAD e seis associações por formação de cartel na fixação conjunta de valores a serem pagos pela execução pública de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, e por abuso de posição dominante ao impor critérios abusivos e discriminatórios para o ingresso de novas associações no sistema de gestão coletiva.⁶⁹

No julgamento do CADE, o Conselheiro Relator Elvino de Carvalho Mendonça afirmou que a Lei de direitos autorais não autoriza a fixação conjunta de valores, apenas a arrecadação e distribuição conjunta dos valores. O cartel restou caracterizado pela imposição conjunta de preços uniformes e supracompetitivos por todas as associações, quando a estrutura de mercado torna viável a concorrência na definição de preços cobrados por cada associação individualmente. O Conselheiro destacou especialmente como as práticas condenadas são nocivas à concorrência e à sociedade como um todo, na medida em que caracterizam uma clara situação de preços abusivos que visam extrair renda da sociedade para benefício exclusivo do ECAD e de suas associadas⁷⁰.

Restou igualmente reconhecida a existência de um monopólio de fato não regulado, que exige a intervenção do Judiciário para o arbitramento de preços. Mesmo no voto do Conselheiro Marcos Paulo Veríssimo, que divergiu quanto à caracterização de formação de cartel mas concordou com abuso de posição dominante, restou pacífico que o ECAD e as associações que o compõem teriam, em verdade, abusado

de posição dominante para, aproveitando-se de um monopólio de fato não regulado, impor a cobrança de preços supracompetitivos. Nesse sentido, o próprio Conselheiro afirmou a necessidade de o Judiciário intervir para controlar os preços abusivos cobrados pelo ECAD⁷¹.

62. AgI 198741, Oitava Turma Especializada, Rel. Des. Vera Lúcia Lima, julgado em 9/11/2011, DJR2F em 18/11/2011: “No que concerne à alegada omissão quanto aos preços de praticagem relativos aos Portos compreendidos pela Zona de Praticagem 15 (ZP-15), o decísus recorrido, bem salientou que: “diante da inexistência dos termos do Anexo da Portaria, omitindo-se com relação aos demais portos compreendidos pela ZP-15, e diante da inércia da autoridade administrativa em esclarecer tal inexistência, a despeito do requerimento administrativo formulado (fls.1456), é de se conceder a antecipação da tutela para declarar que as Tabelas de Preços constantes do anexo da Portaria 184 deve vigor para toda a Zona de Praticagem 15, conforme definida pela Autoridade Marítima, ou seja, incluindo Rio de Janeiro e Niterói; Sepetiba, Ilha Guaíba, Ilha Grande, e Angra dos Reis; e Forno.””

63. Procedimento Administrativo 08012.003745/2010-83, Representante: Associação Brasileira de Televisão por Assinatura – ABTA; Representados: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, União Brasileira de Compositores, Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de direitos Intelectuais, Associação Brasileira de Música e Artes, Associação de Músicos, Arranjadores e Regentes, Sociedade Brasileira de Autores Compositores e Escritores de Música e Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais. Conselheiro Relator: Elvino de Carvalho Mendonça. Julgado em 20/03/2013. Quando este artigo foi redigido os votos escritos ainda não estavam disponíveis e a análise, portanto, seguiu as manifestações orais dos conselheiros na sessão de julgamento transmitida online e disponibilizada no site do CADE (www.cade.gov.br).

64. A reclamação de cartelização e cobrança de preço abusivo apresentada pela ABTA foi então endossada por diversas outras entidades setoriais, tais como a Associação Brasileira de Radiodifusores – ABRA e a Associação Brasileira de Emissores de Rádio e Televisão – ABERT.

65. Essa lei foi revogada pela nova lei brasileira de defesa da concorrência, Lei n.º 12.529, de 30 de novembro de 2011.

66. De acordo com o entendimento da SDE, “considerando que a Lei de Direitos Autorais não autoriza a fixação conjunta dos valores devidos pela execução pública das obras musicais, lítero-musicais e fonogramas por parte dos Representados e que a introdução de mecanismos de mercado no âmbito da gestão coletiva dos direitos autorais traz benefícios para a sociedade (inclusive para os titulares de direitos autorais) e é totalmente viável em termos econômicos, como será discutido abaixo, é flagrante que a prática das Associações Representadas de reunirem-se em Assembleia Geral no âmbito do ECAD para decidir de forma concertada valores unificados a serem cobrados pelos direitos autorais, funcionando o ECAD como uma instância de coordenação de preços, configura infração à ordem econômica consistente em formação de cartel, nos termos do art. 20, I, c/c art. 21, I e II, ambos da Lei n.º 8.884/94.” (grifos do original).

67. Confira-se: “329. Em qualquer dos casos de licença ofertada, cabe observar que o ECAD já possui meios suficientes para identificar e controlar o quanto exatamente de seu repertório foi utilizado, sendo que esses recursos já são utilizados para a distribuição de valores devidos a cada Associação. Dessa forma, é perfeitamente possível que o ECAD proceda à arrecadação proporcional ao efetivamente utilizado pelo usuário e em valores diferenciados. Senão, vejamos.

330. As emissoras de televisão já possuem o controle de todos os fonogramas executados em seus programas, atualmente fornecendo ao ECAD relatórios mensais indicando as músicas utilizadas, pelos quais se pode identificar o autor da obra e a Associação a que está filiado, como pode ser verificado nos relatórios mensais encaminhados por operadores em agosto de 2010 ao ECAD, juntado aos autos pela ABRA em apartado confidencial. Assim sendo, percebe-se ser perfeitamente viável que as emissoras de televisão sejam cobradas de forma diferenciada por execução e não por percentual de sua receita bruta e que seja identificado para cada fonograma qual a licença a que está submetido, qual o valor que incide sobre ele, distribuindo o que compete a cada Associação de forma proporcional à quantidade de obras musicais executadas de seu repertório.” Op cit, fl. 95.

Por fim, merece destaque o fato de as decisões do CADE serem definitivas em âmbito administrativo, conforme dispõe o artigo 9, incisos II, III e parágrafo 2.º da Lei 12.529/11, somente cabendo recursos ao Judiciário.⁷² Dada sua caracterização como autarquia altamente especializada na apuração, análise e julgamento de condutas anticompetitivas, o Judiciário tem conferido ao CADE relativa deferência em matéria concorrencial.⁷³

VI. Arbitramento de preços como alternativa de controle dos abusos do ECAD

Feitos esses apontamentos que não deixam dúvidas sobre os excessos cometidos pelo ECAD no passado recente e a necessidade de intervenção estatal na relação desta entidade arrecadadora com as empresas, cumpre discorrer sobre o possível remédio para a definição do preço devido em casos envolvendo este conflito. Na impossibilidade de avaliar a fundo as características da relação entre as partes (por exemplo, frequência do uso de obras musicais na programação da empresa, especificidade do repertório utilizado e outros critérios usualmente adotados em averiguações similares), a experiência internacional recomenda a invocação do valor fixado entre as próprias partes em relação contratual anterior como elemento balizador do ponto de equilíbrio econômico do preço a ser praticado.

É o caso, como se demonstrou acima, da análise e fixação de preços feita em precedente semelhante no Canadá.

68. Op cit, fls. 105, in verbis: “362. Por fim, entende-se pela necessidade de uma efetiva fiscalização sobre o ECAD no exercício de suas atividades de arrecadação e distribuição de valores, como forma de garantir a efetividade das medidas pró-competitivas aqui defendidas. Recomenda-se, assim, que o SBDC advogue a necessidade da instituição de uma tutela estatal sobre as atividades do ECAD em complemento às medidas aqui propostas, com vistas a aumentar a eficiência do funcionamento desse setor como um todo, em benefícios dos titulares e usuários de direitos autorais.”

69. Além da multa imposta, que somam cerca de R\$ 38 milhões (pelo cartel e pelo abuso de posição dominante, o ECAD terá de pagar multa de cerca de R\$ 6,4 milhões; a pena aplicada a cada associação é de R\$ 5,3 milhões por cartelização). Ademais, conforme afirma a ementa do julgado publicada no Diário Oficial da União em 26/03/2013, o CADE também impôs: “que as Representadas abstenham-se de formular e impor tabelas unilaterais de preços, cessando imediatamente sua utilização; que ao invés engajem-se na negociação bilateral de condições de contratação com usuários ou associações de usuários, devendo, em caso de não ser possível atingir acordo, licenciar desde logo os direitos em apreço, recorrendo, em seguida, para o arbitramento judicial ou extrajudicial do preço e das condições de contratação; que as Requerentes se abstenham de impor condições fixas de contratação do tipo blanket licence ou one stop shop, abrindo-se à negociação de licenças parciais sempre que isso for de interesse do usuário, determinando ainda a condenação dos representados ao pagamento de multa, a ser comprovada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta decisão (...)”.

70. “A livre negociação de preços impossibilitaria, ou, ao menos, dificultaria uma eventual prática de abuso de poder de mercado, haja vista que a precificação estaria mais sensível às necessidades do usuário, bem como seria mais eficiente em termos econômicos”.

71. Veja-se o entendimento do Conselheiro, em seu voto oral: “...o ECAD é livre para cobrar o preço que quiser nas condições que quiser? Definitivamente não. Mas significa que as condições de contratação do ECAD e de preço se sujeitam a uma outra ótica de análise, que é a de abuso de posição dominante.

[...] O Brasil inventou de fato algo [na gestão de direitos do autor], inventou um monopólio não regulado, que é a pior situação possível do ponto de vista de bem estar do consumidor ou de esquema concorrencial regulatório. (...) Então o modelo brasileiro inventou [...] um sistema de monopólio de fato, decorrente do arranjo legislativo em que não existe: (i) preço fixado pelo governo; (ii) regulação de preço pelo governo; nem (iii) instância de arbitragem.

Isso aqui é uma relativa maluquice, que permite ao ECAD cobrar o preço que rigorosamente quiser. São 2% porque o ECAD quis que fosse 2%, se o ECAD quisesse que fosse 3% seria 3%, ou 4%, ou 5%. Porque não há força de mercado capaz de ajustar o preço e não há regulação capaz de ajustar o preço. E aí me chamou também atenção algo que foi dito na tribuna no sentido que ao Judiciário não caberia fixar preço nem ao CADE. O Judiciário não fixa preço? Também me parece uma mentira isso. [...] uma hipótese completamente corriqueira em que o judiciário fixa preço porque a negociação é obrigatória: aluguel. Uma renovatória ou uma revisoral de aluguel é isso. Eu tenho direito de ter um novo contrato, o meu locador tem a obrigação de me dar em locação só que o preço é de livre ajuste. Uma condição em que é evidente em que o livre ajuste é muito difícil, em muitos casos as partes não conseguem livremente ajustar e isso termina num arbitramento judicial. Então me parece que de fato o sistema brasileiro é uma invenção nesse sentido, eu tenho um monopólio de fato, decorrente do sistema legal em que uma das partes impõe preço, e ninguém ainda arbitrou [judicialmente este preço].

E este me parece que é um ambiente absolutamente propício para a gente analisar a conduta de preço e formas de negociação da perspectiva do abuso de posição dominante.” (g.n.). Transcrição trechos do voto oral do conselheiro entre os minutos 3:39:00 e 3:46:00 do julgamento, conforme áudio disponível em <http://www.cade.gov.br/gravacoes/audio/2013/julg-18.mp3>

72. “Art.º 9.º Compete ao Plenário do Tribunal, dentre outras atribuições previstas nesta Lei: (...) II – decidir sobre a existência de infração à ordem econômica e aplicar as penalidades previstas em lei; III – decidir os processos administrativos para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica instaurados pela Superintendência-Geral; (...) § 2.º As decisões do Tribunal não comportam revisão no âmbito do Poder Executivo, promovendo-se, de imediato, sua execução e comunicando-se, em seguida, ao Ministério Público, para as demais medidas legais cabíveis no âmbito de suas atribuições.”

73. Vide entendimento do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, in verbis: “A meu convencimento, ainda que a sentença invocasse o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade como fundamento de análise dos motivos determinantes da sanção imposta às autoras-apeladas, tal premissa seria descabida aos moldes em que o legislador privativamente atribuiu ao CADE como órgão regulador e fiscalizador da atividade econômica (art. 7.º, II, da Lei 8.884/94). Atribuir qualificação diversa a fatos incontroversos – no caso a atuação das autoras e de seu sindicato na repressão à entrada de novo distribuidor no mercado varejista de combustíveis com prejuízo à livre concorrência – é negar o juízo de valor que o legislador incumbiu a um órgão de composição plural e de conhecimentos técnicos sobre a matéria. Estivesse o juiz examinando a vulneração de qualquer outro requisito do ato (competência, finalidade, forma, objeto, motivação), certamente que admissível o controle judicial. No caso concreto, entretanto, o que se viu foi a completa substituição de um juízo valorativo por outro. Ainda que se registre no âmbito do Superior Tribunal de Justiça um precedente quanto à possibilidade da intervenção judicial em casos tais, por força do princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional[1], é de ver-se que também ambas as turmas da 3.ª Seção convergem para o entendimento da impossibilidade da revisão judicial das decisões do CADE, salvo nos requisitos de sua formação.” Apelação Cível 0012731-72.2005.4.01.3400 (2005.34.00.012752-0/DF). Recorrente: Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Recorrido: Empresas associadas ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do DF – SINPETRO/DF. Órgão Julgador: Sexta Turma – 3.ª Seção – TRF1. Relator: Juiz Convocado Marcelo Dolzany da Costa. Data de Julgamento: 09/07/2012.

Naquele país, o *Copyright Board* manifestou entendimento de que compete ao órgão julgador (nesse caso, o Judiciário) adotar decisão que garanta a manutenção do acordo já celebrado entre as partes como melhor indicativo econômico do preço que deve ser cobrado⁷⁴.

Ademais, é hoje totalmente possível desenvolver outras modalidades de licenciamento além das *blanket license*, atualmente a única licença oferecida pelo ECAD. O modelo das *blanket licenses* implica a imposição de pagamento pela cessão de todo o acervo, independentemente de sua efetiva utilização. O ECAD possui hoje total capacidade de identificar quais músicas de seu acervo são efetivamente utilizadas pelos usuários a quem cede os direitos de execução pública – contando inclusive com programas de computador eficientes para tal monitoramento.

Dessa forma, hoje mesmo poderiam ser praticadas licenças como a “*per program*” (por programa) ou “*per use*” (por uso) existentes em vários outros países, em que o pagamento é feito de modo correspondente ao tipo de programa que utiliza as músicas ou até mesmo ao uso efetivo de uma determinada música em uma dada programação. Tal critério é justo porque estabelece uma correlação direta entre o efetivo uso do bem e sua justa remuneração, impedindo a criação de situações claramente desiguais, em que emissoras que transmitem exclusivamente programação musical pagam valores percentualmente similares ou idênticos a outras cuja utilização de músicas dá-se em percentual muito inferior.

Vale mencionar, ainda, que cabe ao ECAD o ônus de demonstrar que o critério por ele proposto, em primeiro lugar, é razoável e, em segundo lugar, atende ao interesse público de se estabelecer tanto uma proteção ao direito do autor como também um mecanismo de promoção do acesso à cultura, princípios com igual guarida constitucional. Ambos devem ser ponderados na análise da razoabilidade e proporcionalidade do valor cobrado pelo ECAD.

O atual critério adotado pelo ECAD (cobrança percentual sobre o faturamento bruto da empresa) em diversos casos não pode ser considerado razoável e proporcional. Além de decorrer de uma prática ilícita condenada pelo CADE (abuso de posição dominante e cartel), o critério de faturamento bruto baseia-se em fatores não relacionados à efetiva utilização das obras musicais, o que acaba por gerar cobrança que não guarda qualquer relação com a execução efetiva de obras musicais. Trata-se de critério que incide sobre toda e qualquer fonte de receita da empresa, com ou sem relação com o uso de obras musicais, representando oneração excessiva e exorbitante. Vale dizer, mesmo no que tange a receitas da “atividade fim”, há claras variações na relevância do uso de obras musicais, tornando injustificável a utilização de um percentual único da receita da empresa como parâmetro para cobrança, sendo que para fins de distribuição aos artistas e titulares, o próprio ECAD faz a distinção entre os diferentes “pesos” de cada modalidade de execução musical.

A esse respeito, o ECAD distingue cotidianamente entre as diferentes modalidades de utilização de obras musicais na programação de televisão. Por exemplo, a música utilizada de forma incidental, como os temas de abertura de programas e outras trilhas de fundo, são minoradas em 1/12 (um doze avos) pelo ECAD para fins de distribuição aos seus respectivos autores e titulares. No entanto, apesar de o ECAD adotar esse critério para fins de distribuição dos valores aos

titulares dos direitos, recusa-se a aplicar o mesmo critério para fins de arrecadação.

Desse modo, da forma como se estruturou, a cobrança pelo ECAD acaba caracterizando-se como um tributo instituído universalmente sobre o faturamento bruto da empresa,⁷⁵ com alíquota arbitrária definida sem qualquer escrutínio e originada de prática condenada pelo CADE como abuso de poder econômico.

O critério de cobrança baseado no faturamento bruto é aceitável somente nas jurisdições em que o órgão monopolista é fiscalizado administrativamente para coibir abusos na fixação dos percentuais e oferecer outras modalidades de licenciamento que vão além das *blanket licenses*. De fato, quando outras licenças além da *blanket license* são oferecidas pelo órgão arrecadador, os usuários de direitos autorais que se valem da música como elemento central para geração das suas receitas podem optar por essa modalidade específica de pagamento com base em seu faturamento bruto, com percentual homologado previamente por entidade administrativa. Já os usuários que usam a música apenas em alguns segmentos da programação podem optar por outras modalidades de licenciamento, baseadas em critérios proporcionais (como as licenças “*per program*” ou “*per use*”). Como visto, nada disso acontece no Brasil, sendo, portanto, descabida a posição adotada pelo ECAD nos últimos anos.

74. In verbis: “[15] Os “royalties” interinos relativos à venda ou licenciamento dos programas permanecerão idênticos àqueles definidos na licença outorgada entre 2008 e 2012, uma vez que a CBC consente com isso. O valor nominal dos “royalties” interinos definidos na licença interina concedida em 30 de abril de 2012 para o canal Explora estão mantidos. (...) [18] Em geral, a melhor forma de se alcançar os objetivos de uma decisão interina é manter o status quo na medida em que se evita o vácuo legal. As demandas das partes podem determinar se a mudança no status quo é desejável no balanço da conveniência.” No original: “[15] Interim royalties for the sale or licensing of programs will remain as in the 2008-2012 licence, since CBC consents to this. The nominal interim royalty set out in the interim licence issued on April 30, 2012 for the Explora channel is maintained. (...) [18] In general, the best way to achieve the objectives of an interim decision is to maintain the status quo while avoiding a legal vacuum. The parties’ claims may help to determine whether a change to the status quo is desirable on a balance of convenience.” Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada v. Canadian Broadcasting Corporation, interim decision of the Board, File: 70.2-2012-01, 26/01/2013. Fls. 4. Disponível em <http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/2013/sodrac-16012013.pdf>. Tradução livre pelos autores.

75. Deve-se destacar que esse foi também o entendimento de diversas outras jurisdições ao se depararem com critérios de cobrança sobre faturamento bruto. Conforme explica a decisão da Comisión Preventiva Central do Chile, *op cit*, in verbis: “La infracción constitutiva del abuso de posición monopólica dominante se manifiesta porque el sistema de cobro de porcentajes sobre lós ingresos brutos de las radioemisoras, importa la aplicación indebida de um verdadero tributo que la denunciada ejercita incluso por el uso del patrimonio cultural común y la transmisión de programas hablados, como es el caso, por ejemplo, de la programación de ‘Radio Chilena’ que incluye comentarios deportivos y políticos y noticieros que ocupan más de seis horas diárias de transmisión, lapso em el que la música no tiene participación.” (fls. 20).

VII. A Nova Lei de Direitos Autorais (Lei n.º 12.853/2013) e suas principais disposições: um novo rumo para a arrecadação de direitos autorais no Brasil

Com a publicação da Lei n.º 12.853/2013, o ECAD continua a ser o ente arrecadador dos direitos autorais, ainda formado pelas associações que reúnem compositores e intérpretes. Entretanto, diante da falta de fiscalização de um ente responsável por uma atividade exercida em regime de monopólio, criou-se uma forma de fiscalização: essas entidades, a partir da entrada em vigor da nova lei, terão de se credenciar junto ao Ministério da Cultura para demonstrar que têm condições de administrar direitos autorais⁷⁶. A criação de um controle externo desta atividade⁷⁷ corrobora o quanto exposto neste artigo acerca da necessidade de submeter o órgão de gestão coletiva de direitos autorais, que arrecada esses direitos em regime de monopólio, a algum tipo de controle estatal.

Além disso, importante destacar que, embora não haja ingerência na liberdade para a definição de preços⁷⁸, a lei estabelece mecanismos para aferir que a cobrança será sempre proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários, extinguindo o mecanismo adotado anteriormente pelo ECAD, baseado na cobrança de valores dissociados da efetiva intensidade de utilização das obras⁷⁹. Evidentemente, o Poder Judiciário poderá continuar sendo chamado a intervir sempre que esses critérios venham a ser considerados desrespeitados.

Por fim, importante notar que os princípios da isonomia, eficiência e transparência na cobrança pela utilização de qualquer obra intelectual foram definidos como princípios a serem seguidos na gestão desses direitos. Portanto, a publicação desta lei representa não só uma vitória de autores e usuários de direitos autorais, mas também uma resposta do Congresso Nacional brasileiro aos abusos que vinham sendo cometidos pelo ECAD em razão de sua posição monopolista, todos considerados lesivos ao mercado.

Conclusão

Em resumo, este artigo buscou apontar a possibilidade de intervenção do Estado para arbitramento de preços em relações contratuais em que uma das partes possui elevado poder de mercado, como é o caso do ECAD no sistema brasileiro de arrecadação coletiva de direitos autorais.

Conforme se demonstrou, a situação do monopólio não regulado detido pelo ECAD é anormal, tendo sido instaurada a partir da extinção do antigo Conselho Nacional de Direito Autoral – CNDA, ainda durante o governo Collor, em 1990. Esse órgão tinha como uma de suas funções primordiais fiscalizar a atuação do ECAD, incluindo nesta fiscalização a análise e o arbitramento dos preços cobrados pela entidade arrecadadora monopolista. Essa completa ausência de regulação e controle das atividades da sociedade arrecadadora de direitos autorais relativos à execução pública de obras musicais caracteriza-se como uma situação absolutamente fora dos padrões mundiais. Em praticamente

todas as demais jurisdições do mundo existem órgãos administrativos ou decisões do Poder Judiciário efetuando o arbitramento e o controle recorrente dos valores unilateralmente fixados por estas entidades, o que se justifica por seu significativo poder de mercado.

Ademais, monopolistas, por definição, põem em risco o bem estar social, gerando prejuízos que se disseminam para toda a sociedade. Por essa razão, os mercados em que atuam são objeto de regulação, justamente para impedir a fixação unilateral e injustificada de preços abusivos. Há um sem número de decisões administrativas e judiciais, tanto no Brasil quanto no exterior, confirmando a necessidade de arbitramento de preços em situações excepcionais nas quais uma parte está sujeita ao arbítrio de um monopolista detentor de um bem considerado essencial.

Os próprios órgãos de defesa da concorrência brasileiros já decidiram que as práticas recentes do ECAD foram abusivas, especialmente no que tange à fixação unilateral de preços, conforme ilustra a recente decisão do CADE sobre a conduta da entidade. Os preços costumam ser não apenas fixados em patamares muito superiores aos que seriam encontrados em um ambiente competitivo (ou com regulação eficaz), como também não possuem qualquer relação com a efetiva utilização das músicas do repertório cedido. A conduta torna-se ainda mais grave em um contexto em que o próprio órgão arrecadador dispõe de ferramentas para identificar a exata utilização deste acervo por seus usuários, mas insiste em uma cobrança excessiva e arbitrária, baseada somente no modelo de *blanket license*, completamente dissociada do uso efetivo.

76. “Art.º 98-A (...). II – a demonstração de que a entidade solicitante reúne as condições necessárias para assegurar uma administração eficaz e transparente dos direitos a ela confiados e significativa representatividade de obras e titulares cadastrados, mediante comprovação dos seguintes documentos e informações: (...)”

77. “Art.º 98-A. O exercício da atividade de cobrança de que trata o art. 98 dependerá de habilitação prévia em órgão da Administração Pública Federal, conforme disposto em regulamento, cujo processo administrativo observará: (...)”

78. “Art.º 98. (...) § 3.º Caberá às associações, no interesse dos seus associados, estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras.”

79. “Art.º 98. (...) § 4.º A cobrança será sempre proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários, considerando a importância da execução pública no exercício de suas atividades, e as particularidades de cada segmento, conforme disposto no regulamento desta Lei.”

Em resposta aos abusos cometidos pelo ECAD no exercício de sua posição monopolista foi publicada a Nova Lei de Direitos Autorais, Lei n.º 12.853/2013. Essa lei determina a criação de um órgão da Administração Pública Federal para exercer o almejado controle externo da atividade de gestão coletiva de direitos autorais, e estabelece mecanismos para aferir a efetiva utilização das obras litero-musicais e garantir a transparência na gestão dos valores (acesso ao custo das obras pelos usuários e acesso aos valores arrecadados pelos autores).

Em suma, não se pode permitir a existência de monopólio sem regulação, mormente no que tange a bens culturais essenciais à sociedade. No Brasil, até a publicação da Nova Lei de Direitos Autorais, o único órgão efetivamente competente para desempenhar esse papel de controle sobre abusos específicos do ECAD era o Poder Judiciário. Agora, o legislador infraconstitucional entendeu por bem criar um órgão administrativo para exercer, ao lado do Poder Judiciário, o tão almejado controle dessas atividades.

As décadas em que as sociedades arrecadadoras de direitos autorais funcionaram em regime de monopólio sem fiscalização produziram distorções graves no modelo Brasileiro e inúmeros prejuízos para usuários, artistas e para o mercado dos direitos autorais como um todo. Com a aprovação da Lei 12.853, essa situação deve ser finalmente corrigida. E tanto o órgão fiscalizador no executivo, aliado à atuação inafastável do Poder Judiciário, serão essenciais nessa bem-vinda mudança.



De distorções o direito (de reprodução) está esgotado. A propósito do acórdão do TJUE de 3 de Julho de 2012, *UsedSoft c/ Oracle*

VINCENT VARET

DOUTOR EM DIREITO, ADVOGADO NO “BARREAU” DE PARIS, DOCENTE NA UNIVERSIDADE DE PARIS II

Em nome da igualdade de tratamento entre a distribuição de um programa de computador fixado sobre um suporte material (CD-Rom, DVD) e o seu carregamento via o *web site* (sítio) do editor, autorizado por este último, o TJUE decidiu, neste acórdão¹, que o direito de distribuição da cópia do programa de computador em causa se esgota com o carregamento. Dito de outra maneira, depois do seu carregamento inicial, realizado com o consentimento do editor, a cópia do programa de computador pode circular livremente no seio da União Europeia.

Em nome do “efeito útil” desse esgotamento, o Tribunal decidiu que os “adquirentes” sucessivos dessa cópia, tendo a qualidade de “adquirente legítimo” pelo facto desse esgotamento, podem livremente carregar uma nova cópia do programa no sítio do editor.

Concretamente, a solução torna lícita a prática dita de “licenças de ocasião”, pela qual o beneficiário inicial da licença referente ao programa carregado revende essa licença a um terceiro, não obstante as estipulações contrárias do contrato de licença.

Na verdade, o acórdão *UsedSoft C/ Oracle* consagra o esgotamento (parcial, sejamos justos) do direito de reprodução relativo ao programa, pondo assim em causa o equilíbrio subtil, que julgávamos bem estabelecido, entre o interesse dos titulares dos direitos de propriedade intelectual e o princípio da livre circulação de mercadorias, pedra angular do mercado interno europeu. Este equilíbrio, consagrado desde há uma dezena de anos pelo legislador europeu², era, no entanto, fruto de uma paciente construção jurisprudencial elaborada pelo próprio Tribunal desde há mais de quarenta anos.³

É razão para perguntar se a solução proposta pelo Tribunal e o raciocínio que lhe subjaz merecem atenção.

Algumas palavras sobre os factos que estão na origem do litígio permitirão tornar esta problemática mais concreta: a Oracle comercializa alguns dos seus programas segundo dois modos de distribuição, cabendo ao cliente a escolha de adquirir um CD-Rom ou um DVD incluindo uma cópia do programa, ou de carregar uma cópia desse programa a partir do sítio *web* do editor, mediante pagamento. Em ambos os casos, a utilização da cópia do programa assim obtida é estritamente enquadrada por um contrato de licença, o qual precisa nomeadamente que o seu beneficiário dispõe

de um direito de utilização limitado ao número de utilizadores estipulado (no caso, 25), por tempo indeterminado, sendo esse direito “não cedível”. A sociedade de direito alemão UsedSoft teve a ideia de adquirir junto dos clientes da Oracle licenças de programas “de ocasião” (usados em segunda mão), para as revender a terceiros. Concretamente, o terceiro adquirente de uma tal licença de ocasião deve, para estar em posição de utilizar esse programa, carregar uma nova cópia deste no sítio da Oracle, por intermédio, supõe-se, da “chave” (o número) da licença adquirida junto da UsedSoft.

Foi esta prática que a Oracle procurou proibir nas jurisdições alemãs, com o fundamento no direito de autor do qual ela é titular sobre os programas em causa, permitindo-lhe precisamente enquadrar a utilização desses programas no seio dos contratos de licença. Sem entrar nos detalhes do processo, o caso foi objecto de um recurso perante o supremo Tribunal federal alemão (o *Bundesgerichtshof*), o qual colocou ao Tribunal três questões prejudiciais relativas à interpretação combinada do artigo 4 parágrafo 2 e do artigo 5 parágrafo 1 da directiva 2009/24/CE⁴.



1. TJUE (Grande Secção), proc. C-128/11.V. as obs. do Professor A.Lucas na crónica *Droit d'auteur et droits voisins: Propr. Intell.* 2012, n.º 44, p. 333; ver também as obs. de J.Daleau: *D.* 2012, AJ 1817; L.Idot: *Europe* août 2012, n.º 8, comm.345; E.Varet, *L'affaire UsedSoft c/Oracle: l'édition logicielle mise à l'épreuve: Expertises* oct. 2012, n.º 373, p. 349.

2. Em particular no seio da directiva 2001/29/CE de 2 de Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, art.º 4.2.3. Convém recordar, com efeito, que esta construção começou, em direito de autor, com o acórdão *Deutsche Grammophon*, TJUE, 8 de Junho de 1971, procs. 78-70: *Colectânea* 1971, 487.

3. Convém recordar, com efeito, que esta construção começou, em direito de autor, com o acórdão *Deutsche Grammophon*, TJUE, 8 de Junho de 1971, procs. 78-70: *Colectânea* 1971, 487.

4. Directiva de 23 de Abril de 2009 que procede à codificação da directiva 91/250/CEE de 14 de Abril de 1991 relativa à protecção jurídica dos programas de computador.

Em suma, tratava-se de determinar se o esgotamento do direito de distribuição previsto no art.º 4.º parágrafo 2 se podia aplicar ao carregamento *via* internet de um programa, realizado com o consentimento do titular do direito e se, em caso afirmativo, o beneficiário de um tal esgotamento (tendo adquirido licitamente uma licença de ocasião do programa) estava no direito de fazer valer a sua qualidade de “adquirente legítimo” no sentido do art.º 5 parágrafo 1 do mesmo texto, de modo a que poderia então, com fundamento neste mesmo artigo, proceder a uma nova cópia do programa em causa carregando-o por sua vez no sítio do titular do direito.

Como compreendemos, o Tribunal de Justiça responde pela afirmativa a estas questões, na base do raciocínio que resumiremos da seguinte maneira: o Tribunal parte da constatação que o esgotamento do direito de distribuição está ligado pelo art.º 4.º parágrafo 2 da directiva 2009/24 à “primeira venda de uma cópia de programa de computador” e decide que esta noção é uma noção autónoma do direito da União que lhe cabe interpretar de maneira uniforme⁵. O Tribunal julga de seguida que o carregamento de uma cópia de um programa via o sítio do editor, realizado com o seu consentimento, constitui uma venda da dita cópia, desde que a licença associada estipule um direito de uso de duração indeterminada mediante o pagamento de um preço (esta duração e este preço constituem para o TJUE os critérios de uma transferência de propriedade... sobre a cópia).

Em consequência, por aplicação do art.º 4.º parágrafo 2 da directiva, o direito de distribuição da dita cópia esgota-se por esta primeira venda.

O Tribunal tem mesmo o cuidado de precisar que o adquirente inicial (do conjunto cópia/licença) que procede à sua revenda (o que lhe permite o esgotamento) deve tornar inutilizável a cópia de que dispõe (e não “fragmentar” a licença quanto ao número de utilizadores), a fim de que os dois beneficiários sucessivos da licença não possam utilizar o programa ao mesmo tempo. De tal modo que na realidade o primeiro adquirente não transmite ao segundo a cópia do programa (mas uma “licença”, *i.e.* o direito de utilizar o programa, acompanhado de uma chave numérica de activação). É aqui que intervém o art.º 5.º parágrafo 1 da directiva: o esgotamento do direito de distribuição da cópia inicial permite, segundo o Tribunal, qualificar qualquer beneficiário ulterior da licença de “adquirente legítimo” no sentido deste texto.

Por aplicação do mesmo texto, que autoriza o adquirente legítimo a efectuar cópias de um programa quando um tal acto é necessário para utilizar este último, os beneficiários sucessivos da licença podem desde logo carregar uma nova cópia do programa (acessorariamente, actualizada no quadro de um contrato de manutenção que o novo adquirente não tenha necessariamente subscrito) no sítio do editor, sem que este possa opor-se, e isto a fim de preservar o “efeito útil” do esgotamento do direito de distribuição. O que devia ser demonstrado. Ou, talvez, como nos contos para crianças, *abracadabra!*

É que o TJUE revela-se um grande prestidigitador: a cópia que deve circular livremente por revendas sucessivas em razão do esgotamento do direito de distribuição que se lhe refere não circula, enquanto o dito esgotamento permite as “revendas” sucessivas de um direito de uso de natureza

imaterial cuja inacessibilidade o titular estipulou. E como este direito de uso seria inútil sem acesso ao programa, o TJUE tira do seu chapéu uma nova cópia saída directamente do titular do direito, que não pode opor o seu direito de reprodução aos “adquirentes” sucessivos do direito de utilização do seu programa.

De tal modo que, de distorção em distorção, é mesmo o direito de reprodução do programa que se esgota⁶.

Este raciocínio e a sua conclusão parecem-nos criticáveis a vários títulos.

Em primeiro lugar, o TJUE joga tão bem com as palavras do texto que é suposto interpretar que perde o seu latim; chega mesmo a escrever esta pérola (que não é mais do que um exemplo): “o adquirente inicial de uma cópia (de um programa) que procede à revenda desta, deve (...) tornar inutilizável a cópia carregada no seu computador no momento da sua revenda”. É caso para nos interrogarmos: o novo adquirente dessa estranha cópia que circula autodestruindo-se poderá invocar o erro sobre a substância?

Com um tal grau de distorção, as palavras da lei não têm mais do que o sentido que o TJUE muito bem lhes quiser dar, com desprezo de toda a previsibilidade da regra, logo da segurança jurídica, que constituem objectivos comunitários, como recorda o Advogado-geral nas suas conclusões⁷. A nulidade de ordem pública que atinge *de facto*, na sequência da decisão do Tribunal, as cláusulas de inaccessibilidade estipuladas nos contratos de licença de programas constitui um efeito bem concreto.

Para além de que, em segundo lugar, o referido acórdão põe em causa uma solução bem estabelecida, fruto de uma longa maturação pelo próprio TJUE: até este acórdão, o esgotamento do direito de distribuição estava ligado à venda de um bem material incorporando um bem imaterial protegido por um direito de propriedade intelectual, de tal modo que esse bem material, uma vez colocado à venda pelo titular desse direito ou com o seu consentimento, podia livremente circular no seio do mercado interno, de acordo com o princípio de livre circulação das mercadorias que é assim respeitado. Em contrapartida, estava adquirido que os serviços, aos quais estava assimilada nomeadamente a comunicação ao público ou a difusão de um bem imaterial nomeadamente via carregamento, não estavam submetidos ao esgotamento⁸.

Em terceiro lugar, alguns aspectos do raciocínio do Tribunal surpreendem o civilista: passemos sobre a noção de venda, que proviria de uma espécie de senso jurídico



5. Considerandos 39 e segs.

6. O que bem viu o Advogado-geral Y. Bot que, embora convidasse o Tribunal a concluir pelo esgotamento do direito de distribuição, preconizou, em compensação, limitar a aplicação do artigo 5.º, parágrafo 1 aos adquirentes contratualmente ligados ao titular do direito, excluindo assim do campo desse texto os adquirentes de licenças de ocasião, privando-os da faculdade de carregar uma nova cópia no sítio do editor, conclusões com data de 24 de Abril de 2012, considerandos 98 e 99.

7. Conclusão Y.Bot, pré-citada, considerando 99.

8. A solução estando consagrada pela directiva 2001/29, no seu artigo 3.3 nomeadamente.

comum apoiando-se por referência ao afirmado pelo Tribunal e não por qualquer outra. A assimilação do direito de utilização do programa, na verdade pessoal e incindível segundo os contratos de licença em causa, a um direito de propriedade (sobre a cópia – *sic*), pelo único motivo de que ele é de uma duração indeterminada e que foi “adquirido” mediante o pagamento de um preço, suscita interrogação. Sendo a venda o senso comum ao qual o Tribunal se refere, admitirá ele igualmente que o direito de propriedade não seja um direito real, oponível a todos? Ainda assim, a ausência de efeito entre as partes da cláusula de inaccessibilidade do contrato de licença fica por explicar⁹.

Em quarto e último lugar, a pertinência da solução suscita questões quanto à sua oportunidade. Por um lado, o TJUE desliza bem depressa sobre a complexidade da sua aplicação prática: ele reconhece que será difícil para o titular do direito verificar que o primeiro “adquirente” destruiu ou tornou inutilizável a sua cópia (ou cópias) quando revende a sua licença, relevando que o problema também se põe quando se trata de suportes materiais, para acabar convocando as medidas técnicas como remédio milagroso. Mas estas contornam-se com mais ou menos facilidade e têm “má imprensa” junto dos utilizadores¹⁰. Sobretudo, a dificuldade prática é decuplicada pela desmaterialização, e o seu tratamento não é neutro economicamente.

Por outro lado, a mudança de modelo que o TJUE entende impor à edição de programas é tal que podemos esperar a uma forte resistência deste sector. Ora, a construção do Tribunal apresenta falhas que ameaçam o seu “efeito útil”: bastará aos editores de programas estipular de ora em diante uma duração de licença determinada, de 15 anos por exemplo, para que possamos considerar que já não há transferência de propriedade, e daí mais nenhuma venda que esgote o direito de distribuição? Além disso, os editores poderão adaptar a sua política de manutenção, a fim de recuperar por esse caminho o que terão perdido por efeito do acórdão *UsedSoft* (o novo adquirente da licença estará colocado perante a alternativa seja de utilizar um instrumento rapidamente obsoleto, seja de subscrever um contrato de manutenção proposto pelo editor – que aumentará o preço)¹¹.

Ou seja, a solução consagrada pelo TJUE poderia, em definitivo, revelar-se tão inútil quanto frágil¹².

Resta que, fruto do voluntarismo do Tribunal¹³, ela resulta, na realidade, completamente do efeito combinado de dois conceitos vagos que ele maneja a seu bel-prazer e, cujas virtualidades são desde logo inquietantes.

É, em primeiro lugar, o princípio da igualdade de tratamento, aplicado à distribuição de um programa fixado sobre um suporte material e à sua distribuição “desmaterializada” *via* um carregamento, com o fundamento de que estas duas operações seriam “economicamente” similares¹⁴. Se podemos compreender a lógica desta proposta em absoluto, gostaríamos que a analogia das situações, que constitui a menor do silogismo, mais do que postulada, fosse economicamente verificada.

Tanto mais que o Tribunal insere um segundo postulado também ele arbitrário: ele considera que o objecto específico do direito de autor relativo ao programa é respeitado desde que o seu titular tenha recebido uma remuneração razoável em contrapartida da licença que ele concedeu

inicialmente (o Tribunal diz : “em contrapartida da venda da cópia” – é preciso salvar as aparências). Permitir ao titular do direito controlar o mercado das licenças de ocasião (perdão, das cópias) iria para além deste objecto específico, em detrimento do mercado interno¹⁵. A noção de objecto específico como instrumento de equilíbrio entre interesse do titular do direito e objectivos do mercado interno, utilizada de longa data pelo TJUE, é bem conhecida.

Esta noção permite ao Tribunal regular, de uma penada, uma questão económica de importância: a justa remuneração do titular de um direito de autor relativo a um programa, sem fundamentar de forma alguma em qualquer análise, estudo ou documento que seja.

É verdade que era já o caso, historicamente, no quadro da elaboração progressiva da teoria do esgotamento do direito de distribuição dos suportes materiais. Mas, para além de que o método é, já de si, discutível, é aplicada aqui a uma economia em plena mudança por efeito da desmaterialização.

Ora, se bem que o Tribunal tenha tido o cuidado de sublinhar que a directiva 2009/24/CE (cujas disposições estavam submetidas à sua interpretação) era uma *lex specialis* em relação à directiva 2001/29 de 22 de Maio de 2001 (justificando assim a sua análise autónoma em face desta última¹⁶), alguns indícios levam a pensar que o Tribunal poderia estar tentado¹⁷, mesmo compelido pelo seu raciocínio mesmo, a estender num futuro próximo este novo esgotamento do direito de propriedade intelectual ao carregamento de toda a obra protegida por um direito de autor ou de todo o objecto protegido por um direito vizinho (realizado com o consentimento do titular do direito, bem entendido). Com efeito, a noção de “venda de uma cópia”, que como é natural fundamenta o raciocínio do Tribunal, é para este último uma noção autónoma do direito comunitário, a qual deve ser interpretada de maneira uniforme no seio da União (e daí, em princípio, no seio dos diferentes textos que a



9. Da mesma forma, a extensão dos efeitos do contrato de manutenção ao novo adquirente da cópia, pelo motivo de que essa cópia integra as correcções e as actualizações realizadas até à sua venda, quando não é essa cópia que será utilizada pelo adquirente, é discutível nos planos jurídico e económico. Sobre todos estes pontos, v. as críticas de A. Lucas na crónica *Droit d’auteur et droits voisins* da presente revista (o autor refere-se à revista-mãe *Propriétés Intellectuelles*. NDT).

10. No mesmo sentido, E. Varet, *op.cit.*

11. *Ibid.*

12. Neste sentido igualmente, A. Lucas, *op.cit.*

13. Sobre este voluntarismo, os seus instrumentos e os seus limites, v. V.-L. Benabou, *Retour sur dix ans de jurisprudence de la CJUE en matière de propriété littéraire et artistique: les méthodes*: *Propr. Intell.* 2012, n.º 43, p. 140.

14. Considerandos 47 e 61 nomeadamente.

15. Considerandos 62 e 63.

16. Considerandos 51 e 56.

17. Pense-se no acórdão *Football Association Premier League Ltd*, TJUE, 4 Out. 2011, proc. C-403/08, abrindo a via um esgotamento do direito de representação. V. as obs. de V.-L. Benabou: *Propr. intell.* 2012, n.º 42, p. 41; v. também as reflexões críticas de E. Treppoz: *Revue trimestrielle de droit européen* 2012, p. 855.

incluem). Ora, o artigo 4.º parágrafo 2 da directiva 2001/29 consagra no plano legislativo o esgotamento do direito de distribuição de todo o titular de um direito de autor ou de um direito vizinho (relativo a todo o tipo de obra), ligando-o à “primeira venda ou outra primeira transferência de propriedade na Comunidade desse objecto (i.e. o original ou a cópia da obra) pelo titular do direito ou com o seu consentimento”. Daí que, salvo se se afirmar, por exemplo, que a venda de um CD incluindo excertos de música e o carregamento (num sítio lícito) de um ficheiro incluindo os mesmos excertos, são duas operações economicamente não similares (mas, então, deverá justificar-se o que é que as diferencia das mesmas operações realizadas por um programa), é mister concluir que o carregamento lícito de um ficheiro musical (ou de um livro electrónico) esgota o direito do seu titular, de tal modo que o adquirente do dito ficheiro poderá livremente revendê-lo¹⁸.

Os editores de livros que se lançam no mercado do livro electrónico com grandes investimentos, apesar da incerteza quanto ao seu sucesso económico, apreciarão. Os sítios de difusão de música e de vídeo lícitos, que enfrentam tantas dificuldades para estabilizar o seu modelo, também.

Uma tal solução constituiria, com efeito, uma revolução, em contradição com o artigo 3.3 da directiva 2001/29, que exclui o esgotamento do direito de colocação à disposição de um objecto protegido “por fio ou sem fio muito livre de modo a que cada um a ele possa ter acesso do local e no momento por si escolhido”, o que visa nomeadamente o carregamento. Ela estaria igualmente em contradição com o considerando 29 desta directiva, que exclui o esgotamento em matéria de serviços em linha, afirmando mesmo que “qualquer serviço em linha constitui de facto um acto que deverá ser sujeito a autorização quando tal estiver previsto pelo direito de autor ou direitos conexos”.

De tal sorte que o TJUE arrisca vir a deparar-se proximamente com a alternativa ou de ignorar estas disposições e a sua lógica (ele dispõe desse poder via a noção de objecto específico dos direitos, pois pode modelá-lo a seu bel prazer), ou de dar da noção de “primeira venda” de uma cópia uma interpretação diferente segundo o texto comunitário de onde ela emana, o que estaria em contradição com o seu estatuto de noção autónoma do direito da União submetida a interpretação uniforme.

A primeira hipótese parece-nos lamentável: numa altura em que toda a economia da desmaterialização se organiza à volta de uma lógica de uso (e não de propriedade), parece-nos que uma eventual redefinição das prerrogativas dos titulares do direito de autor e dos direitos vizinhos convoca um amplo debate público e releva da competência do legislador. A problemática e o que ela implica são suficientemente importantes para merecer mais do que um acórdão amnésico da construção histórica do esgotamento do direito, distorcendo as noções sobre as quais se funda esta construção, fazendo fê de conceitos tão vagos e arbitrários no seu manejo como efeito útil, igualdade de tratamento ou objecto específico¹⁹.

Por exemplo, a apreciação da pretendida equivalência económica da distribuição via um suporte físico e *via* o carregamento deveria integrar os custos, para os titulares dos direitos, das medidas destinadas a prevenir e controlar a ausência de disseminação de cópias ilícitas, a começar por

aquela que o primeiro adquirente seria tentado a conservar. A pouca eficácia que tem mostrado, até ao presente, uma instituição pública como a Hadopi na luta contra o carregamento ilícito permite medir a dificuldade da tarefa. Neste caso, o TJUE parece preocupar-se pouco com o papel de freio preventivo que podem jogar as estipulações das licenças enquadrando drasticamente a utilização da obra desmaterializada.

Na segunda hipótese, que se apoiaria no cariz de lei especial da directiva 2009/24, dever-se-ia então explicar o que justifica a diferença de tratamento entre os programas de computador e as outras obras protegidas pelo direito de autor, e isto ao nível do objecto específico desse direito. Dito de outra maneira, o objecto específico do direito de autor pode variar segundo a obra que o protege?

No fundo, gostaríamos que o Tribunal de Justiça fizesse mais direito e menos economia (ou então que a fizesse a sério).



18. O artigo 4.º, parágrafo 2 da directiva 2001/29 não distingue entre cópia material e imaterial tal como o seu homólogo da directiva 2009/24, mesmo se é evidente que no espírito dos redactores só eram visados os bens materiais – mas podemos dizer o mesmo da directiva Programas de Computador, que convém recordar ter sido escrita em 1991, data na qual as noções de carregamento e de desmaterialização estavam ainda nos seus limbos.

19. E pode duvidar-se, apesar do seu poder de interpretação, que o TJUE possa permitir-se ir a tal ponto contra um texto tão explícito sobre esse tópico como a directiva 2001/29.

Patentes de medicamentos

EVARISTO MENDES

DOCENTE DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA, LISBOA

■ Medicamentos. Arbitragem necessária

- Ação especial. Lei n.º 62/2011
Sentença arbitral de 11 de fevereiro de 2014¹

A Sentença em epígrafe foi proferida ao abrigo Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, que instituiu um conhecido e controverso regime de arbitragem necessária em matéria de medicamentos. A ação corresponde a um figurino recorrente, neste tipo de causas: foi desencadeada ao abrigo do artigo 3.º da Lei, com base na publicitação pelo Infarmed de um pedido de AIM, não pressupondo qualquer infração ou ameaça de infração dos direitos invocados. No essencial, à semelhança de outras congêneres, envolve três pedidos: um pedido inibitório – de proibição de exploração económica do medicamento genérico a que se refere a AIM enquanto os direitos invocados estiverem em vigor – e dois pedidos acessórios, de condenação em sanção pecuniária compulsória (SPC), no caso de os direitos virem a ser infringidos, e de proibição da transmissão da AIM até ao termo de validade do exclusivo.

O Tribunal considerou justificados os dois primeiros e não atendeu ao terceiro, por entender que o objetivo visado pelo mesmo já se encontra assegurado pelo direito vigente. A decisão compreende, no respetivo § 4.º (págs. 40 a 59), um enquadramento legal relativamente desenvolvido, que, no entanto, pela sua extensão, não pode aqui publicar-se². Registam-se, em todo caso, alguns tópicos fundamentais.

Como se esclarece na Sentença, naquele artigo 3.º encontra-se prevista uma *ação especial*, de acerto de direitos e de índole preventiva, suscetível de ser desencadeada em face da simples publicitação de um pedido de AIM para certo medicamento genérico, independentemente da existência de infração ou ameaça iminente de infração do direito que se quer fazer valer. A finalidade primária da ação é de clareza e segurança jurídicas: com vista a permitir lançar os medicamentos genéricos no mercado logo que cessem eventuais direitos de propriedade industrial em vigor, consiste em esclarecer se o medicamento genérico para que se pede a AIM é compatível e em que termos com tais direitos. Apurando o tribunal que o direito invocado existe e possui ainda certo prazo de vigência, em princípio condena o demandado a abster-se de introduzir o medicamento em apreço no mercado até ao termo dessa vigência, definindo do mesmo passo, explícita ou implicitamente, as condições em que a *utilização* da AIM será lícita (compatível com o direito) ou ilícita.

A ação especial em apreço é – no contexto da arbitragem necessária prevista no artigo 2.º – um enxerto no sistema geral de efetivação dos direitos da propriedade industrial, que acresce aos meios gerais de defesa dos mesmos previstos no CPI e no CPC. Não preclui, em caso de eventual infração de tais direitos, o recurso a esses meios de defesa.

Mais concretamente, lê-se no § 3.º da fundamentação da decisão que são três as coordenadas ou ideias-forças da Lei 62/2011 especialmente relevantes para interpretar o mesmo artigo 3.º: «1.) desembaraçar os medicamentos genéricos para os quais venham a ser obtidas AIM de obstáculos processuais artificiais (mormente cautelares), mediante a instituição de uma *ação de acerto* dos direitos de patente ou conferidos por CCP eventualmente existentes, paralela aos processos de concessão das AIM – ação essa regulada no artigo 3.º; 2.º) retirar o contencioso que envolve tais direitos e a exploração económica de medicamentos genéricos – em especial a comercialização ao abrigo de AIM – dos tribunais do Estado, criando para ele uma justiça célere e eficiente, cometida, em primeira instância, quanto às ações declarativas, exclusivamente a tribunais arbitrais (*arbitragem necessária*) e declarando estes competentes para as ações e os respetivos procedimentos cautelares [arts. 1.º, 2.º e 4.º a 6.º]; 3.º Estabelecer que o preço máximo dos medicamentos genéricos (ou de imitação) não poderá ultrapassar 50% do preço dos correspondentes medicamentos de referência (ou inovadores) [art. 7.º]».

«Quanto à primeira dessas coordenadas, o que está em jogo é, mais especificamente, uma ação especial de acerto dos direitos (*verificação da sua existência e limites*) – conexa com um pedido e o correspondente processo de concessão de uma AIM – e, apurando-se eles, de prevenção da sua violação, mormente quando já existir a AIM (*condenação preventiva na sua observância*). Espera-se que a tutela preventiva assim conferida aos direitos seja efetiva, levando os seus titulares a propor tais ações, de modo a realizar o objetivo da eliminação de obstáculos processuais que obstem ao lançamento no mercado dos medicamentos genéricos logo no dia a seguir ao termo do exclusivo.



1. A Sentença, proferida por Evaristo Mendes, Paula Costa e Silva e Manuel Oehen Mendes, encontra-se publicada no Boletim da Propriedade Industrial 2014/05/07, págs. 7 a 108, e transitou em julgado.

2. Remete-se para a respetiva publicação oficial, no indicado BPI, págs. 46 a 65.

Com efeito, dado que, em virtude de superiores coordenadas do ordenamento jurídico, a proposição desta ação não pode ser obrigatória, tal objetivo fundamental da Lei e da política do medicamento que lhe subjaz só será atingido na medida em que a ação em apreço confira aos titulares dos direitos uma *efetiva* tutela preventiva dos mesmos. É certo que, desse modo, se estimula a litigância; mas, como ela se desenrola substancialmente à margem do Estado, sem custos para este, salvo na medida dos recursos que venha a haver, isso não parece ter pesado na solução consagrada.

No que respeita à *segunda* coordenada, o sistema instituído tem como consequência a falta de uma atempada tutela preventiva dos direitos, se vier a ocorrer uma infração ou ameaça iminente de infração. Trata-se de uma falha que a ação regulada no artigo 3.º – uma ação igualmente de índole preventiva – em grande medida é chamada a colmatar. Porém, o grau em que isso acontece depende da maior ou menor eficácia da decisão arbitral. Se esta tiver um sentido forte, a prevenção funcionará realmente e, portanto, haverá uma substancial eliminação do subsequente risco de infração e da correspondente necessidade de ulteriores ações. Caso contrário, esse risco será maior e tais ações surgirão de forma natural.

Especificamente, a decisão arbitral, de condenação no respeito dos direitos que venham a apurar-se, terá uma real eficácia preventiva se, por um lado, for acompanhada de uma SPC, isto é, de uma condenação acessória no pagamento de certo valor se essa condenação principal vier a ser desrespeitada; e se, por outro lado, valer não apenas para o demandado na ação, mas também para potenciais adquirentes da AIM que esteja na base da mesma ação.

Uma limitada eficácia prática da condenação inibitória significa uma falha grande da Lei, o que a torna claramente desrespeitadora da CRP, da Diretiva do *enforcement* e do ADPIC/TRIPS. Por conseguinte, uma interpretação da Lei conforme a estes instrumentos jurídicos de grau hierárquico superior implica uma eficácia forte da decisão arbitral.

É certo que o princípio da interpretação conforme também pode levar a que a falha detetada seja atenuada através do reconhecimento ao TPI de competência para uma tutela cautelar «provisória», enquanto o tribunal arbitral não se constitui³. Porém, como desse modo o problema apenas é minorado, não resolvido, como a solução representa uma exceção ao regime da arbitragem necessária (que, inclusive, refere especificamente os processos cautelares) e como não está em sintonia com a primeira coordenada da Lei referida, tal competência apenas é de aceitar como solução de *último recurso*, com caráter residual. Ou seja, o problema deve, na medida do possível, resolver-se no âmbito da ação regulada no artigo 3.º, implicando isso uma maximização da eficácia jurídica e prática da decisão arbitral^{4,5}.

A real eficácia da decisão arbitral – especificamente, da condenação no respeito pelos direitos invocados (condenação inibitória) – depende, não apenas de uma adequada SPC, mas igualmente, como se observou, de tal condenação, com a associada SPC, valer também contra os eventuais transmissários das AIM. Aqui, a solução para o problema pode encontrar-se diretamente no princípio de que ninguém pode transmitir a outrem mais do que aquilo que tem e na lei adjetiva (máxime, arts. 263.º, n.º 3, 619.º e 581.º do CPC). Aceitando-se que a condenação inibitória,

com a associada SPC, vale contra os transmissários, essa é a solução preferível, não sendo preciso equacionar soluções alternativas.

A *terceira* coordenada é importante para a medida da SPC. Como esta tem por base o potencial benefício de quem viola a condenação inibitória, esse dado mostra-se naturalmente decisivo⁶.

Abstract

In this judgment, issued by an arbitration court, it is stated that article 3 of Law 62/2011 regulates a special action which does not imply neither an effective or impending infraction of the rights granted by patents or supplementary protection certificates (SPC). Such action, aimed at enabling the pursuit of a fundamental purpose underlying the medicines' policy – i.e. the launching of the generic medicines in the market immediately upon termination of the existing exclusivity rights –, may be used in addition to the general means of defense. Infringement actions are subject to the provisions of article 2 of the Law (compulsory arbitration) as well as to the provisions of the Industrial Property Code.

Résumé

Dans cette sentence arbitrale, la cour affirme que, en matière de médicaments, l'article 3 de la Loi 62/2011 prévoit une action arbitrale spéciale qui ne présuppose pas une infraction aux droits attachés à un brevet ou à un CCP. L'action constitue un apport nouveau aux moyens généraux de défense de ces droits. Les actions en contrefaçon sont prévues dans l'article 2 (arbitrage forcé), tout en étant soumises aux règles générales du Code de la Propriété Industrielle.



3. No âmbito da arbitragem voluntária, uma solução deste tipo foi recentemente acolhida no Regulamento do CAC, na linha de outros modelos estrangeiros, mormente da CCI.

4. Note-se, aliás, que, se a solução do TPI for de aceitar sempre – com ou sem prévio recurso à ação do artigo 3.º por parte dos titulares dos direitos – em face da brecha que desse modo se introduz no sistema da arbitragem necessária, carecida naturalmente de ser minorada, e da indicada primeira coordenada da Lei, mais decisivo se torna conceber a ação do artigo 3.º nos termos fortes assinalados. Além disso, no caso da SPC, por um lado, sendo tal ação em boa medida um substituto dos procedimentos cautelares, que a preveem, existe esta razão adicional para a sua admissão. Por outro lado, como aos tribunais arbitrais se atribui o exclusivo da *declaração do Direito*, a Lei afasta, neste caso, a competência do tribunal da execução para o momento declarativo prévio previsto no artigo 876.º, n.º 1, c), e n.º 2, do CPC.

5. Acresce que, nas arbitragens em apreço, deve haver uma razoável segurança de que a tutela preventiva funciona. Em face do texto da Lei e das motivações da mesma, a solução da competência do TPI será naturalmente controvertida, comprometendo a efetiva proteção dos direitos. Além disso, se a violação dos direitos pode, num grande número de casos, evitar-se através de uma condenação inibitória assistida de uma SPC, não se compreendia que tivesse que se esperar pela violação dessa condenação para, então, pedir ao tribunal que decretasse a sanção.

6. Vejam-se as págs. 37 e segs. da Sentença (= págs. 43 e segs. do BPI).

Direitos de Autor e Direitos Conexos

PAULA MARTINHO DA SILVA

ADVOGADA, LISBOA

VICTOR CASTRO ROSA

ADVOGADO, LISBOA

■ Propriedade Intelectual – Direitos de Autor – Software – Procedimento Cautelar – Dispensa de audiência prévia – Tribunal da Propriedade Intelectual

- Decisão Sumária do Tribunal da Relação de Lisboa de 27.07.2012
7.ª Secção Cível
Proc. n.º 94/12.6YHLSB-A.L 1

Decisão sumária

M... propôs procedimento cautelar não especificado contra a sociedade P... pedindo que, sem audiência prévia da requerida, se ordenem medidas cautelares que especifica, tendentes a apreender os programas de *software* ilicitamente reproduzidos pela requerida e a impedi-la de continuar a reproduzi-los e a proceder à sua comercialização, bem como a recolher elementos que permitam avaliar a extensão da violação desses direitos da requerente.

Para tanto alega, em síntese, que a requerida, (...) tem vindo a promover a venda de computadores, tendo instalados os programas Microsoft Windows 7 e Microsoft Office 2010, sem a necessária licença, em violação dos direitos da requerente, titular de tais programas.

Conclusos os autos para despacho liminar, foi na circunstância indeferida a pretendida dispensa da audiência prévia da requerida, porquanto se considerou que «não se vislumbra que a audiência da requerida traga o alegado risco sério para o fim ou eficácia da presente providência, devendo, pois, manter-se a regra geral do cumprimento do contraditório».

Inconformado com o indeferimento assinalado, recorreu a requerente para pugnar pela revogação do decidido, alinhando para o efeito as seguintes razões com que encerra a alegação oferecida:

1) O presente recurso é admissível nos termos do art.º 691.º, n.º 2 m) do Código de Processo Civil tendo em conta os próprios fundamentos do mesmo, ou seja, os prejuízos irremediáveis e a inviabilização imediata do objecto da própria providência, caso exista audiência prévia da requerida.

- 2) (...)
- 3) (...)
- 4) (...)
- 5) (...)
- 6) (...)

7) Não atendeu a decisão recorrida, na apreciação feita ao pedido de dispensa de audiência prévia da requerida, a natureza do direito de autor – assumidamente um direito de exclusivo resultando, desde logo, a faculdade de «impedir» uma dada utilização por terceiros ou a faculdade de «autorizar» (ou proibir) essa mesma utilização a que explicitamente faz referência o art.º 210.º-G, no 7 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

8) A recorrente invoca os requisitos, de acordo com os quais deve ser dispensada a audiência prévia do recorrido, designadamente a violação dos seus direitos de autor pela requerida, com a existência de programas de computador ilegalmente reproduzidos, e sua venda e, por outro, a própria natureza do programa de computador, a fácil e rápida ocultação do ilícito pois que, tratando-se de bens imateriais e susceptíveis de serem modificados ou mesmo definitivamente eliminados, bastará o simples premir de uma tecla para fazer desaparecer todas as provas daquele ilícito, assim que a requerida deles tiver conhecimento.

9) A legislação actualmente aplicável ao caso em apreço, designadamente a Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2004/48/CE alterando, consequentemente, o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos vem consagrar medidas específicas, designadamente no que respeita aos procedimentos cautelares, tendo em conta a natureza do direito que visa proteger, vindo ao encontro da invocação da recorrente, com a aplicação do disposto nos arts. 210.º-G, n.ºs 1, 5 e 7 e 210.º-C n.º 1 do CDADC.

10) Porque o legislador pretendeu que o procedimento corresse sem a presença da requerida inequivocamente expressou essa vontade, aqui por força dos arts. 210.º-G, n.ºs 1, 5 e 7 e 210.º-C, n.º 1 CDADC, a que subjaz que o efeito surpresa é fundamental para a eficácia da providência. Daí ser necessária a constatação de que existe risco sério de destruição ou ocultação da prova pondo em risco a eficácia da providência, que, no caso em apreço, se encontra amplamente demonstrada.

11) No caso em apreço e face à experiência comum de qualquer cidadão, facilmente se depreende que o conhecimento da pretendida apreensão de programas de computador ilegalmente reproduzidos e na posse da requerida nunca se poderá concretizar caso o mesmo tenha conhecimento da providência, pois imediatamente ocultará e apagará em segundos qualquer vestígio.

12) Acresce que o único fundamento apontado na decisão recorrida para indeferir a pretensão da recorrente – o de que a violação já se havia iniciado, «não advindo daí uma agravação dos danos resultantes da alegada utilização de *software* original pertencente à “requerente” também não colhe eco nem na lei que se lhe aplica nem na jurisprudência. Aliás, nem é essa a razão invocada pela recorrente para requerer a dispense de audiência prévia da requerida.

13) Hoje, como bem resulta do citado art.º 210.º-G, n.º 1 os requisitos para o decretamento da providência não se circunscrevem à “violação iminente” ou apenas iniciada, como até aqui, bastando para tal a existência de violação pretendendo-se com o decretamento proibir a continuação da violação.

14) De facto, actualmente, um dos requisitos da providência cautelar previsto no art.º 210.º-G, n.º 1 do CDADC consiste, precisamente, na existência de violação do direito, bastando a existência de uma situação de lesão já concretizada, deixando de existir com esta invocação a necessidade de prova relativamente à sua gravidade ou das dificuldades da sua reparação, como aliás muito bem interpreta o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferido no Processo 297412008.4TVLSB.L 1-7 de 10-02-2009, consultável em www.dqsi.pt

15) O esvaziamento do objectivo da providência afigura-se mais que evidente, e impedirá o exercício dos direitos dos legítimos titulares dos direitos, neste caso a ora recorrente, aumentando drasticamente o ilícito e instalando-se a permissividade.

16) A jurisprudência dos Tribunais Portugueses, tanto Superiores como de 1.ª Instância, tem sido unânime na aplicação correcta da Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril, da relevância do carácter exclusivo do direito de autor, dos requisitos do procedimento cautelar, designadamente a violação dos direitos de autor, bastando a prova indiciária da sua existência e a possibilidade deste procedimento ser decretado sem audiência prévia da parte requerida sempre que exista sério risco de destruição ou ocultação da prova.

17) No procedimento cautelar apresentado pela recorrente encontram-se assim preenchidos todos os requisitos de acordo com os quais se justifica a ausência de audiência prévia da requerida, pelo que o mesmo deve prosseguir os seus termos sem, antecipadamente, proceder a essa audiência.

Análise do recurso:

(...)

Sobre o mérito do despacho:

É inquestionável que o princípio do contraditório constitui um dos pilares fundamentais do sistema processual civil e está presente em todas as fases processuais, desde os articulados à apresentação e produção de provas.

Todavia, e como sublinha Abrantes Geraldès (Linhas Gerais dos Procedimentos Cautelares na Reforma do Processo Civil, 1997), tal princípio «encontra nos procedimentos cautelares o núcleo principal das limitações baseado nos objectivos que visam tutelar».

Com efeito, acrescenta o mesmo Autor, «uma vez que os procedimentos cautelares assentam na necessidade de ser

assegurada a eficácia de decisões posteriores ou na prevenção de danos irreparáveis ou de difícil reparação, nem sempre a decisão cautelar é compatível com a prévia audiência do requerido, a qual poderia inutilizar ou fazer demorar a tomada da decisão cautelar».

«Se é certo que essa audiência potenciaria uma decisão mais acertada e segura, também não deixa de ser verdade que esta maior certeza ou segurança poderia tornar-se incompatível com a celeridade e com o efeito surpresa que, par vezes, é imposto como condição de eficácia da decisão cautelar».

No domínio dos procedimentos cautelares nominados o próprio legislador estabelece os casos em que as medidas cautelares devem ser decretadas sem audiência prévia do requerido, seja em reacção à sua actuação violenta atribuída ao esbulhador (artigo 394.º do CPC), seja, no caso do arresto, para obviar a que a observância de tal formalidade acelere a dissipação ou ocultação do património do devedor (artigo 408.º, n.º 1 do CPC).

Já no âmbito dos procedimentos cautelares não especificados a preterição da audiência da parte contrária só pode verificar-se «quando a audiência puser em risco sério o fim ou a eficácia da providência» (n.º 1 do artigo 385.º).

Importa sublinhar que em qualquer dos casos enunciados «o contraditório não é abolido, sendo apenas diferido para depois da decisão, dando-se então ao requerido a oportunidade de contraditar não só a alegação dos fundamentos feita pelo requerente, mas igualmente a prova feita sobre eles» (Ac. TC n.º 303/2003, in DR, II Série de 4/2/2004).

Como se sublinha neste aresto «são casos em que a tutela efectiva e eficaz que o processo deve propiciar tem sério risco de ficar inviabilizada no caso de ser ouvida a parte contra quem essa pretensão é formulada.

“Desenha-se aqui um conflito de interesses materiais e constitucionais: de um lado, o direito a audiência antecipada do requerido e, do outro, o direito a uma efectiva e eficaz tutela da pretensão do demandante só assegurável, em termos de razoabilidade, se o requerido não for antes ouvido.

A solução tem de ser conseguida mediante a aplicação do princípio da proporcionalidade, nos termos do artigo 18.º, n.º 2 da CRP».

Mesmo assim, repete-se, o princípio do contraditório não é definitivamente postergado “já que, sendo a providência decretada sem prévia audiência do requerido, tem este, em alternativa, a possibilidade de recorrer do despacho que a decretou ou deduzir oposição» (Ac. STJ de 23/9/1999, Pinto Monteiro).

Assim, cumpre ao tribunal avaliar se, face aos termos do requerimento inicial, a audiência prévia do requerido é susceptível de prejudicar a finalidade intencionada pelo requerente ou a eficácia da tutela provisória por ele reclamada, sendo óbvio que quando tal formalidade não comporte risco sério de frustração das medidas, «tem de entender-se que essa mesma audiência é um acto imposto por lei» (Ac. STJ, de 2/6/2008, Ferreira Ramos).

Mas, *ex adverso*, se em face da causa de pedir invocada ou da consideração das medidas cautelares pretendidas, a audiência prévia do requerido for susceptível de pôr em risco sério a eficácia da providência requerida, óbvio se torna que a observância de tal formalidade lhe está também vedada.

Dito isto é então altura de conferir a justeza do fundamento invocado para justificar a observância do contraditório no caso concreto.

Como se disse, considerou o tribunal que não haviam sido alegados factos que, devidamente valorados, levassem a considerar haver risco sério de frustração das medidas cautelares, em resultado da audição da sociedade requerida.

E por isso concluiu que «não está satisfeita a exigência do n.º 1 do artigo 338.º do CPI, e consequentemente não se vislumbra que a audição da requerida traga o alegado risco sério para o fim ou eficácia da presente providência (...)».

Não subscrevo qualquer das afirmações reproduzidas.

Na verdade, só por perfunctória leitura se pode considerar não terem sido alegados factos tendentes a justificar o «risco sério» decorrente da observância do contraditório, em face do que consta dos artigos 49 a 56, inclusive, do requerimento inicial (fls 33 a 55).

Pretende a requerente – além do mais – que se proceda «a recolha de elementos relativos aos programas ilegítimamente reproduzidos» encontrados no estabelecimento da requerida bem como a sua apreensão subsequente.

É evidente que algumas das medidas intencionadas representam uma intervenção fortemente invasiva da actividade comercial da requerida, mas elas são o tributo da actividade por ela desenvolvida em detrimento da requerente, sendo óbvio que o deferimento de tais medidas pressupõe ter sido feita prova sobre a verosimilhança do ilícito cuja prática lhe vem imputada.

Como a requerente refere (artigo 51.º) «o simples premir de uma tecla» pode eliminar o *software* ilicitamente instalado nos computadores comercializados pela requerida, do mesmo modo que, não estando ainda instalado tal *software*, o respectivo suporte é facilmente ocultado ou eliminado.

Tem por isso absoluta razão a recorrente quando refere que «se existe exemplo ilustrativo do perigo de – a audiência do requerido – colocar em risco sério a eficácia da providência (...) é seguramente o caso do *software*», pois é intuitivo que, observado o contraditório prévio, de nada servirá a pretendida apreensão dos programas ilicitamente reproduzidos, pois a requerida terá providenciado entretanto pela sua eliminação ou ocultação, fazendo naufragar tanto o procedimento cautelar como a subsequente acção que a requerente possa instaurar.

Por isso e na esteira do Acórdão do TC acima citado entendo que «o direito a uma efectiva e eficaz tutela da pretensão do demandante só é assegurável, em termos de razoabilidade, se o requerido não for antes ouvido», opinião que, porque ancorada em inúmeras decisões tiradas em situações similares pertinentemente inventariadas na alegação da recorrente, justificam a presente decisão sumária, em harmonia com o disposto no artigo 705.º do CPC.

Decisão:

...

Nos termos expostos e ao abrigo do disposto no art.º 705.º do CPC concedo provimento ao recurso e revogo a decisão impugnada, devendo o procedimento cautelar prosseguir seus termos sem audição prévia da requerida.

GOUVEIA BARROS

Comentário

Com três meses de funcionamento¹ e algumas decisões proferidas em procedimentos cautelares, o TPI teve que decidir mais um procedimento cautelar, desta vez na área da protecção dos direitos sobre programas de computador, decidindo de forma inédita e dando origem ao primeiro recurso para um Tribunal Superior (Tribunal da Relação de Lisboa).

Com este procedimento pretendia a requerente, titular de direitos de propriedade intelectual sobre diversos programas de computador, impedir não só a sua violação, pelo infractor (que, na alegação da requerente, produzia e comercializava ilegalmente e de forma não autorizada programas de computador), como também, através de uma busca a fazer à loja do infractor para apreensão de programas ilegítimamente reproduzidos encontrados nesse local, procedendo à recolha de elementos que permitissem avaliar a extensão da violação dos direitos da requerente.

Para além da invocação dos fundamentos da providência tal como constam do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC) com as alterações introduzidas pela Lei n.º 16/2008 de 1 de Abril (que transpõe para a ordem jurídica interna a designada por “Directiva Enforcement”²), designadamente o art.º 210.º-G foi igualmente requerida a dispensa de audiência prévia da requerida, invocando para o efeito o disposto no art.º 210.º-C n.º 1 também do CDADC. Este pedido de dispensa de audiência prévia assentou no facto de que, caso a requerida tivesse conhecimento do procedimento, facilmente ocultaria, de imediato, todos os vestígios da prática ilegítima. Tratando-se de uma violação de bens imateriais, como é o caso dos programas de computador, facilmente manipuláveis e elimináveis, bastaria a requerida ter conhecimento da diligência de apreensão para que, no mesmo instante, com um simples premir de uma tecla de computador fizesse desaparecer toda a prova, recomeçando depois a prática do ilícito, eternizando desse modo a violação dos direitos da requerente.

Nada fazia esperar que, preenchidos os requisitos previstos na lei, o TPI não seguisse o que, aliás durante anos, fora prática corrente em todos os tribunais nacionais comuns quanto aos procedimentos cautelares em sede de violação dos direitos dos titulares dos direitos sobre os programas de computador em que fosse requerida a apreensão dos programas ilegalmente reproduzidos e que se traduzia, em todos os casos, num despacho semelhante a este, proferido pelo juiz da 1.ª secção da Vara de Competência Mista de Coimbra³ *face aos fundamentos invocados pela requerente considera-se que a observância imediata do contraditório poria em risco sério o fim e a eficácia da providência requerida. Assim, e nos termos do disposto no art.º 385.º do C.P. Civil, determina-se, como requerido, a não realização da audiência prévia da requerida.*



1. O Tribunal da Propriedade Intelectual começou a funcionar em 30 de Março de 2012.

2. Directiva n.º 2004/48/CE.

3. Vara de Competência Mista de Coimbra, 1.ª secção, proferido no procedimento cautelar n.º 1435/08.6TBCBR, entre tantos outros.

Estas decisões são igualmente apoiadas na doutrina que solidamente defende a adopção da dispensa do contraditório nos casos excepcionais, como os descritos. Conforme bem refere o Conselheiro Abrantes Geraldês, na análise que faz do art.º 385.º n.º 1 do CPC⁴,

Quando o legislador pretendeu que o procedimento corresse sem a presença do requerido inequivocamente expressou essa vontade (...), a que subjaz que o efeito surpresa é fundamental para a eficácia da providência. Por isso (...) é necessária a constatação de que existe risco sério para o “fim ou a eficácia da providência”, expressão legal que aponta para a adopção de um critério objectivo, não bastando um simples temor insuficientemente concretizado em factos.

O risco de ocorrência de prejuízos resultantes da audição do requerido deve deduzir-se dos factos alegados no requerimento inicial que, face aos elementos constantes do processo, analisados à luz da experiência comum, permitam concluir pela desvantagem do respeito pelo contraditório.

Confrontado com a possibilidade de uma decisão favorável ao requerente constituir uma medida meramente platónica, deve o juiz optar pela dispensa do contraditório, se se convencer que a audição da requerida poderá esvaziar o objectivo da providência.

É que, curiosamente, esta jurisprudência e doutrina já eram seguidas pela simples aplicação do art.º 385.º do C.P.C.⁵ mesmo antes da entrada em vigor das disposições especiais do CDADC⁶ já referidas e que vieram especificamente prever a possibilidade de aplicação da dispensa de audição prévia para os casos de violação do direito de autor e direitos conexos. Ora com a entrada em vigor destas novas disposições esta possibilidade saiu reforçada, com medidas específicas adaptadas à natureza do direito de autor – assumidamente um direito de exclusivo. Desta natureza resulta, desde logo, a faculdade de “impedir” uma dada utilização por terceiros ou a faculdade de “autorizar” (ou proibir) essa mesma utilização. São, assim, direitos dotados de eficácia “erga omnes” (sem prejuízo das excepções expressamente previstas) à qual corresponde, do lado “passivo”, a denominada “obrigação passiva universal” ou o dever geral de abstenção de quaisquer actos que ponham em causa o referido “exclusivo de exploração”.

Daí que esta decisão, de denegação de aplicação do dispositivo do art.º 210.º-C n.º 1 do CDADC (justificada pela “ausência de alegação de factos tendentes a justificar o risco sério para o fim ou a eficácia da providência”) tenha vindo surpreender todos os titulares de direitos, que nas diversas áreas (*software*, audiovisual, música), que invocavam iguais fundamentos com igual justificação.

O Tribunal da Relação de Lisboa, na Decisão de 27 de Julho de 2012, proferido no recurso interposto daquela decisão do TPI (na Apelação Proc. n.º 94/12.6YHLSB-A. L1), veio repor a natural corrente jurisprudencial dando total razão ao titular dos direitos, concedendo provimento ao recurso interposto, revogando a decisão impugnada e ordenando que o procedimento cautelar prosseguisse seus termos sem audição prévia da requerida⁷.

OTRL⁸, a Decisão que aqui comentamos, partiu, e bem, do facto de o princípio do contraditório constituir um dos pilares fundamentais do sistema processual civil português e de que todas as restrições a este princípio devem ser consideradas excepcionais. O que, nos procedimentos cautelares não especificados, está limitado aos casos “em que a

audiência puser em risco sério o fim ou a eficácia da providência” (ou, acrescentaríamos, como agora o n.º 1 do art.º 210.º-C do CDADC refere, “sempre que um eventual atraso na aplicação das medidas possa causar danos irreparáveis ao requerente, ou sempre que exista risco sério de destruição ou ocultação da prova”). Mas salienta (citando aliás um Acórdão do Tribunal Constitucional⁹), que em qualquer dos casos excepcionais em que a audição prévia é dispensada o contraditório não é abolido, sendo apenas diferido para depois da decisão, dando-se então ao requerido a oportunidade de contraditar não só a alegação dos fundamentos, feita pelo requerente, mas igualmente a prova feita sobre eles.

É, portanto, legítimo e possível utilizar esta figura sempre, que se faça “prova sobre a verosimilhança do ilícito” e se demonstre que a audiência prévia do requerido é susceptível de pôr em risco sério a eficácia da providência requerida.

Aliás o Tribunal da Relação de Lisboa, nesta Decisão, e dando completa razão aos argumentos da apelante, reconhece também que o exemplo mais ilustrativo do perigo de que a audiência do requerido pode colocar em risco sério a eficácia da providência “é seguramente o caso do *software*”, pois que, sublinha, “é intuitivo que, observado o contraditório prévio, de nada servirá a pretendida apreensão dos programas ilicitamente reproduzidos, pois a requerida terá providenciado entretanto pela sua eliminação ou ocultação, fazendo naufragar tanto o procedimento cautelar como a subsequente acção que a requerente possa instaurar”.

Em conclusão, esta Decisão, proferida sobre uma decisão do TPI, logo nos seus três primeiros meses de vida, tem a marca da História da protecção dos direitos de autor em Portugal, tornando-se decisivo pela interpretação inequívoca do papel da dispensa de audiência prévia do requerido em sede de direitos de Propriedade Intelectual. Interpretando o sentido e alcance do art.º 210.º-C n.º 1 do CDADC, veio consolidar a interpretação a dar às novas disposições introduzidas neste Código, adoptadas à natureza do direito de autor, consolidando a sua aplicação aos casos em que se requer a apreensão de *software* ilegalmente reproduzido, por natureza volátil, facilmente ocultável, imaterial. E contendo doutrina naturalmente aplicável a tantos outros casos de direitos de Propriedade Intelectual.



4. Abrantes Geraldês, António, *Temas da Reforma do Processo Civil*, III Volume, Almedina, Janeiro 2010, pág. 195.

5. As referências feitas, neste comentário ao C.P.C. (Código de Processo Civil), respeitam ao Código antes da entrada em vigor da Lei n.º 41/2013 de 26 de Junho que aprovou o novo Código Civil, já em vigor (a partir de 1 de Setembro de 2013) aquando da publicação deste comentário. Acrescenta-se que o citado art.º 385.º corresponde actualmente ao art.º 366.º e não sofreu qualquer alteração.

6. CDADC – Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

7. Sublinhado nosso.

8. Tribunal da Relação de Lisboa.

9. Ac. TC n.º 303/2003, in DR, II Série de 4/272004. Neste sentido, e também citado no Acórdão comentado, veja-se o Ac. STJ de 23/9/1999, Pinto Monteiro.

Resumo:

Em procedimento cautelar em que esteja em causa pôr termo à reprodução não autorizada de programas de computador e à recolha de elementos que permitam avaliar a extensão da violação dos direitos do respectivo titular, em que se faça prova da verosimilhança do ilícito e se demonstre que a audiência prévia do requerido é susceptível de pôr em risco sério a eficácia da providência requerida, deve o procedimento ser decretado sem audiência prévia do requerido, tal como prevê o art.º 210.º-C n.º 1 do CDADC.

Tal é o sentido da disposição legal que veio consolidar a interpretação a dar às novas disposições introduzidas neste Código em conformidade com a natureza do direito de autor, tendo aplicação nos casos em que se requer a apreensão de *software* ilegalmente reproduzido, por natureza volátil, facilmente ocultável, imaterial.

Dans les procédures en référé ayant pour but de mettre fin à la reproduction non autorisée de programmes informatiques et à la collecte d'éléments qui permettent d'évaluer l'étendue de la violation des droits du titulaire, lorsque l'on démontre l'existence de l'illégalité et qu'il est démontré que l'audience préliminaire du défendeur est susceptible de mettre gravement en péril l'efficacité de la saisie qui a été requise, la procédure devrait être adoptée sans audition préliminaire du défendeur, tel que prévu à l'article 210.º-C n.º 1 du CDADC (Code du droit d'auteur).

C'est le sens de la disposition législative qui consolide l'interprétation des nouvelles dispositions introduites dans ce Code adoptées à la lumière de la nature du droit d'auteur, et qui s'appliquent dans les cas où il faut saisir le *software* illégalement reproduit, par nature volatile, facilement dissimulable, immatériel.

In search and seizure urgent proceedings in which it is requested the cease of unauthorized copying of software and the collection of evidence to assess the extension of the violation of the rights of the holder, since it is demonstrated the likelihood of illegal and that the preliminary hearing of the defendant is likely to put at serious risk the effectiveness of the required order, the procedure should be enacted without a hearing of the defendant, as provided for in article 210 – C N.º. 1 CDADC (Copyright Code).

Such it is the meaning of the statutory provision that consolidates the interpretation of the new provisions introduced in this Copyright Code adopted in the light of the nature of copyright, whose application is required when searching and seizing software illegally reproduced which is, by its nature volatile, easily concealable, immaterial.

PAULA MARTINHO DA SILVA

■ **Direito de Autor – Restaurantes – Bares – Cafés – Comunicação Pública – Transmissão – Recepção Pública – Nova utilização – Usurpação – Fixação de Jurisprudência**

• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 15/2013 de 13.11.2013 (Plenário das Secções Criminais)

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.

Acordam no Pleno das Secções Criminais do Supremo Tribunal de Justiça:

I. Relatório

O Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal da Relação de Guimarães veio interpor recurso extraordinário para fixação de jurisprudência do acórdão proferido em 7.1.2013, no processo principal, por se encontrar em oposição sobre a mesma questão de direito com o acórdão da mesma Relação de 2.7.2007, proferido no proc. n.º 974/07.

Por acórdão deste Supremo Tribunal de 8.5.2013, proferido em conferência, nos termos do art.º 441.º, n.º 1, do Código de Processo Penal (CPP), foi julgada verificada a oposição de julgados, e ordenado o prosseguimento dos autos para fixação de jurisprudência.

Cumprido o disposto no art.º 442.º, n.º 1, do CPP, apenas o Ministério Público apresentou alegações, que se transcrevem:

I – Do recurso

1.1 – O Ministério Público junto do Tribunal da Relação de Guimarães veio interpor recurso extraordinário para fixação de jurisprudência do Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, proferido nos autos em epígrafe, em 7 de Janeiro de 2013, alegando que a mesma questão de direito nele apreciada está em oposição com a de outro Aresto, proferido pelo mesmo Tribunal da Relação de Guimarães, em 2 de Julho de 2007, no processo 974/07.2, no domínio da mesma legislação, considerando a não ocorrência de qualquer modificação legislativa que interfira, directa ou indirectamente, na resolução da questão de direito ora controvertida.

1.2 – Em causa, a questão de saber, tal como a coloca o Sr. Procurador-Geral Adjunto junto do Tribunal da Relação de Guimarães, se integrará crime, o crime de usurpação, p. e p. pelos artigos 195.º, n.º 1 e 197.º, n.º 1, ambos do Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos (doravante CDA-DC), o facto de responsável por estabelecimento comercial ampliar através de colunas autónomas o som radiodifundido através dum aparelho de televisão, sem que os autores das músicas assim divulgadas ao diverso público tenham dado a sua autorização, por si ou por quem os represente.

2 – Da oposição de decisões

Nestes autos de recurso extraordinário, o Supremo Tribunal de Justiça julgou verificada a oposição de julgados, considerando que ambos os acórdãos – recorrido e fundamento – assentaram em soluções de direito opostas, no domínio da mesma legislação, sobre situações de facto idênticas.

Em consequência, foi determinado o prosseguimento do recurso, nos termos e para os efeitos dos arts. 442.º e sgts do CPP.

3 – Da questão de direito em confronto nos Acórdãos recorrido e fundamento.

3.1 – Em ambas as decisões em confronto, a factualidade é, fundamentalmente, idêntica:

3.1.1 – No acórdão recorrido *“num estabelecimento comercial (...), estava a ser reproduzida música através de um canal televisivo, reprodução efectuada através do televisor (...), composto por leitor de cassete e CD, um amplificador, um equalizador e rádio assim como três colunas distribuídas pela área do estabelecimento, (...)”*.

“A arguida não havia obtido junto da Sociedade Portuguesa de Autores as necessárias autorizações para a fixação, reprodução e eventual distribuição pública das mesmas (...)”

3.1.2 – No acórdão fundamento, foi fixada, no que ora interessa, a seguinte matéria de facto:

“O arguido (...) era proprietário e único explorador de estabelecimento comercial (...), no qual, no dia 28/10/2005, pelas 00H40m estava a ser difundido aos (...) clientes que aí se encontravam um vídeo musical da cantora Madonna, que estava a ser emitido de um programa de televisão MTV da TV Cabo.

“Esse programa da MTV estava a ser difundido através de um aparelho de televisão (...) e o som emitido pelo televisor estava a ser difundido pelo estabelecimento comercial através de quatro colunas de som (...)”

“O arguido (...) como responsável do estabelecimento mandou instalar o referido equipamento de imagem e som e não tinha autorização da Sociedade Portuguesa de Autores para difundir essa música da cantora Madonna no seu estabelecimento”.

3.2 – Com base na matéria de facto descrita, o Acórdão recorrido, concluiu que a simples recepção, em lugar público, de emissão de radiodifusão não depende de autorização dos autores das obras nem lhes atribui o direito à remuneração previsto no art.º 155.º do CDADC, pelo que não se verificam, no caso, os elementos típicos do crime de usurpação.

O Acórdão fundamento, com base em matéria de facto idêntica à do Acórdão recorrido, entendeu que *“o arguido não se limitou, (...), a fazer a mera recepção de um programa de televisão em público. (...) Ao ligar ao televisor as quatro colunas de som (...) estava, também ele a difundir sinais, sons e imagens”*.

Em consequência, decidiu o Acórdão fundamento carecer de autorização dos respectivos autores das obras assim difundidas, pelo que o responsável do referido estabelecimento comercial, cometeu o crime de usurpação, p. e p. pelos arts. 195.º, n.º 1 e 197.º, n.º 1 do CDADC.

4 – Assim, que a questão de direito a dilucidar centra-se afinal na discussão de saber se não fazendo as colunas que ampliam o som parte integrante do televisor ou radiofonia, a distribuição do som, que por elas é feita, extravasa a mera recepção, passando a configurar uma nova transmissão do programa.

4.1 – Magistralmente, escreveu Oliveira Ascensão, “Direito Civil, Direitos de Autor e Direitos Conexos, Coimbra

Editora, pag. 12, que *“o homem, à semelhança de Deus, cria (...) O homem à semelhança do animal, imita (...)”*.

Por isso que a criação literária e artística carece de protecção, recebe a tutela do Direito de Autor, vertida no CDADC.

Porque corresponde a uma actividade particularmente nobre, a tutela conferida pelo Direito de Autor é a mais extensa e a mais apetecida de todas as tutelas, dentro dos direitos intelectuais (mesmo autor, obra e local).

A necessidade de tutela da criação pelo autor vem-se afirmando ao longo dos últimos três séculos, alcançando consagração expressa com a lei da Rainha Ana da Grã-Bretanha, de 1710, sendo que este movimento breve alastrou por outros países europeus, nomeadamente França, que consagrou a protecção do autor, outorgando-lhe um privilégio, mesmo antes da Revolução Francesa.

Os intelectuais então vencedores conceberam o direito de autor como uma propriedade (...)” (Ibidem).

Os interesses dos autores foram inicialmente os únicos considerados. Mas, a partir de certa altura, passaram a sofrer a concorrência de outros aspirantes à tutela legal, que surgiu com o progresso dos meios de comunicação utilizáveis por artistas, intérpretes e executantes, quando os meios técnicos permitiram transportar a mesma interpretação a outros círculos; quando passaram a permitir radiodifundir as interpretações, gravadas ou não.

A consagração legal dos interesses em causa fez surgir os chamados direitos conexos, afins ou vizinhos do direito de autor.

O Direito de Autor é um ramo do direito em desenvolvimento, de crescente relevância jurídica, social e económica, devendo ser caracterizado como um ramo autónomo do Direito Civil.

No conteúdo dos direitos de autor e dos direitos conexos surpreendem-se faculdades de carácter pessoal e de carácter patrimonial, que se traduzem em direitos pessoais (morais) e direitos patrimoniais.

O CDADC, tutela, relativamente aos direitos conexos, os direitos pessoais e patrimoniais dos artistas, intérpretes e executantes, dos produtores de fonogramas, de videograma e dos organismos de radiodifusão.

4.2 – De entre os direitos conexos consagrados no citado Código releva para o tema que tratamos agora, os direitos dos artistas, intérpretes e executantes, titulares, eles também, à semelhança do que ocorre com os direitos de autor, de direitos pessoais e patrimoniais.

Aproximando-nos da questão de direito colocada no presente recurso, importa apurar se, com a imputação da prática do crime de usurpação ao agente que amplia o som transmitido por televisor através de colunas que lhe são autónomas e dispostas em vários pontos do estabelecimento comercial, sem a devida autorização e pagamento de uma percentagem pecuniária, se está a proteger o direito patrimonial do artista, intérprete ou executante ou se, afinal, esta exigência complementar não redundará na protecção de um abuso do direito destes.

5 – Paradoxalmente, ambos os Arestos em oposição ancoram a sua decisão final no Parecer 4/92, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, votado em 28/5/92 e homologado em 27 de Julho de 1992.

Aliás, sobre a mesma questão de direito evidencia a jurisprudência grande divisão, clamando, no entanto, todas as

decisões judiciais, ou a maior parte delas, o apoio do citado parecer, mesmo quando alcançam soluções opostas.

Decidindo em conformidade com o Acórdão ora recorrido, citem-se, a título de exemplo, os Acórdãos do Tribunal da Relação de Guimarães, de 4/4/11, proc. 1130/07.3TA-BRG.G1, do Tribunal da Relação de Lisboa, de 22/3/11, proc. 147/04.4SXLBS.L1.5.^a, do Tribunal da Relação do Porto, de 19/9/12, proc. 131/11.1GEGDM.P1.

Em oposição, julgando no mesmo sentido do Acórdão fundamento, refiram-se a título exemplificativo, os Acs. do Tribunal da Relação do Porto, de 8/3/95, proc. 9311103, do Tribunal da Relação de Lisboa, de 17/2/2002, proc. 85665, e de 15/5/2007, processo 72/2007-5, e Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 2/7/2007, proc. 974/07.2, com voto de vencido, citado posteriormente em outras decisões, quer da 1.^a instância, quer da Relação em reforço de Jurisprudência que entende não configurar a prática do crime de usurpação, p. e p. pelo art.º 195.º e 197.º do CDADC, a recepção através de televisor ou radiofonia, de imagem e som, ampliado por colunas de som externas àqueles aparelhos.

5.1 – Convocando alguma da melhor doutrina e jurisprudência, analisando os normativos legais aplicáveis, procurar-se-á alcançar a proposição mais justa, adequada e proporcional à satisfação dos direitos do autor e do público em geral, afinal destinatário e incentivador de criatividade do artista, da cultura e desenvolvimento civilizacional de um povo.

A Constituição da República Portuguesa consagra e defende a liberdade da criação intelectual, artística e científica, sendo que *“Esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e divulgação da obra literária ou artística, incluindo a protecção legal dos direitos de autor”* – art.º 42.º, n.ºs 1 e 2.

Citando do Parecer do Conselho Consultivo 4/92 já referido, *“A liberdade de criação intelectual abrange, (...) além do direito à protecção legal dos direitos de autor, o processo integral de criação, a obra resultante daquela elaboração mental e a sua divulgação”*.

A protecção dos direitos do autor significa a consagração do princípio do reconhecimento do direito exclusivo de disposição dos autores sobre as suas obras e das diversas formas de comunicação de que elas são susceptíveis.

O direito de autor, na sua natureza especial de atribuição e protecção dos direitos dos autores, traduz o reconhecimento da necessidade de disponibilidade para o ser humano em geral do mais amplo conhecimento literário, científico e artístico e de que essa disponibilização depende consideravelmente do estímulo que aos criadores da obra intelectual é dado pelos Estados e pela sociedade civil”.

5.2 – Com interesse directo para a tomada de posição sobre a questão de direito controvertida de que trata o presente recurso, o disposto nos arts. 68.º, 149.º, 155.º, 195.º e 197.º, todos do CDADC que se transcrevem, na parte mais relevante:

(...)

5.3 – Aqui chegados, importa proceder à interpretação e aplicação dos elementos doutrinários jurídicos recenseados, acobertados e replicados na jurisprudência mais relevante, à problemática objecto do presente recurso.

Revisitando o Parecer n.º 4/92, do Conselho Consultivo que já citámos, importa dele sublinhar as seguintes considerações:

“No n.º 2 do art.º 149.º, no art.º 155.º e também na alínea e) do n.º 2 do art.º 68.º, todos do CDADC, utiliza-se o conceito de comunicação que, no domínio da comunicação social, tem um significado diverso de “recepção” (...). Na área da comunicação social o termo comunicação é geralmente entendido como actividade ou processo de transmissão.

No âmbito da informação enquadra-se a actividade de comunicação «lato sensu» que abrange a fonte emissora e o processo de emissão, o conteúdo da mensagem emitida – produto físico real do codificador/fonte – e a actividade de recepção desta.

A recepção consiste na actividade pela qual sinais transmissores de sons ou imagens, transformados em variações de ondas electromagnéticas, são captados por um equipamento especial denominado receptor.

O conceito de recepção da obra radiodifundida tem consagração no nosso sistema jurídico, designadamente no âmbito do regime dos espectáculos e divertimentos públicos.

O elemento gramatical das referidas disposições, enquanto insere as expressões «comunicação da obra em lugar público» e «comunicação pública de obra radiodifundida» parece excluir a mera recepção pública do conteúdo radiodifundido da obra literária ou artística.

Na perspectiva sistemática, assumem algum relevo as disposições dos arts. 68.º, n.º 2, alínea e) e 151.º do CDADC.

Na primeira das referidas disposições ao prever-se a inexistência de autorização do autor para a comunicação da obra pelo organismo de origem através de altifalantes ou instrumentos análogos, por fios ou sem fios, liga-se a ideia da comunicação à de envolvimento de certa organização, que se não compadece com a mera recepção do conteúdo físico da comunicação.

No segundo dispositivo, ao inscrever-se a comunicação prevista no artigo 149.º, n.º 2 e, no âmbito de uma empresa de espectáculos, e com referência expressa a actividade de transmissão, veicula-se-lhe um sentido organizacional ou de meios que não se enquadra na mera recepção de um programa de televisão que insira qualquer representação de uma obra literária ou artística.

No que concerne ao fim da lei – interesses que os artigos 149.º, n.º 2 e 159.º do CDADC visam proteger – resulta claro que se pretende a defesa do direito pessoal e patrimonial dos autores no que concerne às várias utilizações das suas obras, obviando às diversas formas de pirataria face às criações intelectuais de cada um.

Ora nas situações em que os organismos de radiodifusão comunicam ao público em geral – e não só àquele que recebe a comunicação no círculo de uma família ou de amigos – a posição dos autores no tocante à exploração económica da obra está plenamente salvaguardada com o exercício do direito de utilização e correspondente percibimento da prestação patrimonial face àqueles organismos.

O legislador não ignorava que a temática da comunicação em geral e da comunicação social em particular se distingue entre a actividade de comunicação ou transmissão de mensagens e aquela que se consubstancia na mera recepção do conteúdo físico destas.

Ora, se utilizou nos comandos normativos em apreço o conceito de «comunicação» e não o de recepção de emissões de radiodifusão, é de presumir que não se quis reportar a esta última realidade.”

Concluindo, a radiodifusão traduz-se na comunicação directa ao público por meio da televisão ou da radiofonia e a recepção do conteúdo da comunicação constitui o *“terminus ad quem”* do processo de radiodifusão.

A autorização dos autores com vista à radiodifusão das suas obras abrange todo o processo comunicativo que culmina com a recepção pelo público da emissão de televisão ou da rádio.

O art.º 149.º, n.º 2 do CDADC não prevê a mera recepção de emissões de radiodifusão, que é livre, mas a transmissão daquelas emissões, ou seja, uma actividade de recepção/transmissão que pressupõe uma certa estrutura técnica organizativa.

A mera recepção de uma emissão radiodifundida em estabelecimentos comerciais é livre e, não obstante a criação de um ambiente auditivo, não depende da autorização dos autores daquelas obras.

Tendo como referência o disposto nos arts. 67.º, 149.º, 150.º e 195.º, n.º 1, todos do CDADC, poder-se-á afirmar, como bem o faz o Acórdão fundamento, “*são modalidades da obra, a reprodução, a transformação, a distribuição e a comunicação da obra ao público e modalidades de comunicação pública, entre outras, a difusão à distância, como a emissão, transmissão e retransmissão, comunicação pública de obra radiodifundida*”.

Pelo que, a simples recepção, em lugar público, de emissão de radiodifusão não depende de autorização dos autores das obras nem lhes atribui o direito à remuneração prevista no art.º 155.º O CDADC acolhe implicitamente, *a contrario sensu*, a total liberdade de recepção.

“*Princípio fundamental nesta matéria é o da liberdade de recepção (...) seria absurdo sujeitar as duas autorizações o mesmo programa, com a consequente dupla cobrança, na fonte e no destino. Na realidade, quem possuir um receptor pode utilizá-lo livremente, pois a autorização inicial para a radiodifusão abrange já a posterior recepção*”, defende Oliveira Ascensão, obra citada, pags. 301 e 302.

Ora, a ampliação do som difundido por televisão ou radiofonia através de colunas externas aos mesmos, colocadas em estabelecimento comercial com o objectivo de permitir a todos os clientes uma melhor imagem ou som, independentemente da distância a que se encontrem daqueles aparelhos, do programa difundido pelo organismo de origem, não carece de autorização do autor, ao invés da transmissão da obra, que esta, sim, exige essa autorização.

A mera existência de colunas de ampliação do som difundido por radiofonia ou televisor não transforma o acto de recepção livre em (re)transmissão do programa, não se adulterando por essa forma a utilização da obra transmitida através daqueles aparelhos.

Citando do Acórdão fundamento, “*a utilização das colunas em nada alterava a utilização da obra transmitida através da televisão – quer a imagem quer o som eram exatamente os que o canal sintonizado transmitia. Não existiu nova utilização ou aproveitamento organizados da transmissão original*”.

Apenas e unicamente a recepção do som difundido pelo televisor ou radiofonia se torna mais audível por todos quantos frequentem o estabelecimento, disponibilizando-se a todos os clientes uma igualdade de direito a uma boa recepção do programa e sinais de imagem e som transmitidos.

Não há qualquer alteração do som difundido pelo aparelho televisivo ou radiofónico, através das colunas, objectivo que igualmente seria alcançado se, em vez da ampliação do som através das colunas fossem colocados vários televisores ou rádios sintonizando o mesmo canal, espalhados pelo espaço do estabelecimento comercial.

O som difundido por um televisor, por vários televisores espalhados pelo estabelecimento comercial sintonizados no mesmo canal ou a ampliação do som do programa através de colunas que não integram o(s) aparelho(s) é o mesmo, no sentido de que estas em nada retiram, alteram

ou acrescentam à obra em si, apenas permitem uma mais justa e melhor distribuição do aspecto sonoro, acessível a todos os clientes, independentemente da distância a que se encontram do aparelho de difusão do programa.

Na esteira do voto de vencido lavrado no Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 2/7/2007, Proc. n.º 974/07.2, “*a conduta do arguido não é uma actividade de recepção – transmissão, mas sim, se quisermos ser rigorosos uma actividade de recepção – ampliação e só de um dos sinais. (...), mantendo-se a obra recebida e ampliada a mesma e sem qualquer violação dos direitos de autor*”.

Nem tão pouco existe um aproveitamento organizado da obra difundida. Apenas se melhora, pelo menos em intensidade e dimensão auditiva, o sinal sonoro emitido pelo aparelho televisivo.

Regista o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 22/03/2011, Proc. n.º 147/4.4SXLBSB, alicerçando-se no voto de vencido constante do Acórdão supra referido que “*«comparativamente com aparelhos standard, um aparelho receptor de maior qualidade pode dispor de mais e melhores altifalantes e debitar muitos mais decibéis e nem por isso transgride a lei, como não se transgride se por qualquer meio técnico for possível também ampliar o seu sinal visual, pois as aparelhagens amplificadoras (ou difusoras) não são susceptíveis de ser captadas por qualquer outra aparelhagem*». Não estamos, pois, perante uma nova utilização da obra radiodifundida (recepção-transmissão), mas tão somente ante uma actividade de «recepção-ampliação», para utilizar a terminologia do cit. Ac. RG, mantendo-se a obra ampliada a mesma. Assim, embora os mencionados instrumentos não façam parte do aparelho de TV receptor, no sentido de não integrarem a sua estrutura mecânica, o certo é que aqueles não constituem componentes de natureza diversa dos que vêm já inseridos em qualquer aparelho de retransmissão de emissões de TV (todos eles contêm já amplificador e colunas de som, bem como ecrã) e limitam-se a potenciar, melhorar as performances sonoras e visuais daquele (...)”.

Da leitura dos arts. 149.º, n.º 2 e 155.º, do CDADC resulta claro que com tais normativos se visa proteger os interesses, a defesa dos direitos pessoais e patrimoniais dos autores no que se refere às múltiplas utilizações das suas obras.

6 – Neste quadro e dimensão normativa, apurada a sua melhor interpretação pela doutrina e jurisprudência que vimos de citar, não pode deixar de concluir-se que a ampliação do som difundido por aparelho de televisor ou radiofonia, por colunas externas aos mesmos, não assume a natureza de uma nova comunicação/transmissão da obra ao público, pelo que não carece de autorização e nova remuneração do autor, prevista no art.º 155.º do CDADC, não configurando a prática do crime de usurpação, p. e p. pelo art.º 195.º, do mesmo, a sua livre utilização.

Consequentemente, propõe-se que o presente conflito de jurisprudência, seja resolvido nos seguintes termos:

A utilização de aparelhos autónomos de ampliação de sinal, *de som ou de imagem, difundido por canal de radiofonia ou canal televisivo, em estabelecimento comercial, não configura uma nova transmissão da obra emitida pelo organismo de origem, pelo que o seu uso não carece de autorização do autor ou de quem o represente, não integrando essa prática o crime de usurpação, p. e p. pelas disposições conjugadas dos arts. 149.º, 195.º e 197.º do Código dos Direitos de Autores e Direitos Conexos.*

Colhidos os vistos e reunido o Pleno das Secções Criminais, cumpre decidir.

II. Fundamentação

A) Oposição de julgados

Como é uniformemente entendido neste Supremo Tribunal, o acórdão proferido em secção sobre a oposição de julgados não vincula o Pleno das secções criminais[1], pelo que se impõe a reapreciação dessa questão.

Foi assim decidida a oposição de julgados no acórdão preliminar, proferido em conferência:

Em síntese os factos a merecerem atenção centram-se na indagação sobre se a reprodução de música, a partir de um simples televisor, a que foram ligadas colunas de som, para disseminação do som, pelo espaço dos estabelecimentos públicos dos arguidos (bares), onde se achavam clientes, sem licença da SPA constitui crime de usurpação do direito do autor, p. e p. pelos arts. 149.º, 195. n.º 1 e 197.º n.º 1, do CDADC.

O Acórdão recorrido respondeu negativamente com o fundamento de que à recepção do sinal se não seguiu transmissão potenciadora de nova utilização ou aproveitamento organizado da transmissão original, nada retirando ou acrescentando à obra em si; era uma operação de ampliação para melhoramento do aspecto sonoro.

O Acórdão fundamento respondeu, com um voto de vencido, afirmativamente no aspecto em que o arguido se não limitou a recepcionar o sinal, pois “modelou, encaminhou, direccionou o sinal, dividindo-o por 4 colunas de som, transformando-o em “agente transmissor.”

Sobre matéria factu idêntica recaiu decisão de direito de sinal contrário.

Ratifica-se este entendimento, pelo que se passa a analisar a questão decidenda.

B) O acórdão recorrido

O acórdão recorrido tratou a seguinte matéria de facto:

1. No dia 6 de Março de 2011, pelas 01h00, numa acção de fiscalização da GNR de Póvoa de Lanhoso, verificou-se que no estabelecimento comercial denominado “... Snack & Bar”, sito no Lugar do Cruzeiro, parque industrial de Fonte Arcada, nesta comarca, explorado pela arguida, estava a ser reproduzida música através de um canal televisivo, reprodução efectuada através do televisor de marca continental EDISON, modelo SYSTRM-7700, composto por leitor de cassete e CD, um amplificador, um equalizador e rádio assim como três colunas distribuídas pela área do estabelecimento estando cerca de 10 clientes presentes.

2. Assim, foram apreendidos os objectos constantes do auto de apreensão de fls. 5.

3. A arguida não havia obtido junto da Sociedade Portuguesa de Autores as necessárias autorizações para a fixação, reprodução e eventual distribuição pública das mesmas.

Face a esta matéria de facto, a Relação entendeu não ser punível a conduta descrita, com os seguintes argumentos:

No caso, o que resulta da matéria de facto que ficou provada é que no estabelecimento comercial explorado pela

arguida que, sem margem para dúvidas, é um local público, conforme é definido no n.º 3 do art.º 149.º, acima transcrito, estava a ser recepcionada música, no televisor aí instalado, através de um canal ao qual tinha acesso.

Externo ao televisor e sem que integrasse a sua estrutura de origem, existiam três colunas, que distribuíam o som pelo estabelecimento.

A questão que se coloca é a de saber se não fazendo as colunas parte integrante do televisor, a distribuição do som, através delas, pelo estabelecimento extravasa a mera recepção e configura já uma (re)transmissão do programa.

Vejamos:

Em primeiro lugar, sem as colunas era possível não só a exibição e visualização do canal em causa mas também a sua audição. Estas apenas permitiam a distribuição uniforme do som por toda a área do estabelecimento, ou seja, permitiam que quem estivesse junto do televisor ou mais afastado dele tivesse uma qualidade de som idêntica.

Em segundo lugar, sendo o estabelecimento em causa um espaço limitado, com ou sem colunas, o programa que estava a ser recepcionado seria acessível a todos os clientes (público visado), variando apenas a qualidade do som.

Assim, a utilização das colunas em nada alterava a utilização da obra transmitida através da televisão – quer a imagem quer som eram exactamente os que o canal sintonizado transmitia. Não existiu nova utilização ou aproveitamento organizados da transmissão original nem se verifica qualquer das situações a que se reportam os arts. 3.º e 4.º do Dec-Lei n.º 42660, de 20/11/1959.

Em suma, o acórdão recorrido considerou que a recepção em lugar público de uma emissão de radiotelevisão, estando a amplificação do som assegurada pela colocação de colunas no aparelho de televisão, não constitui nova utilização da transmissão original, não dependendo portanto de autorização dos autores das obras, nem incorrendo os responsáveis pela amplificação na prática do crime previsto no art.º 195.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC).

Esta posição tem sido amplamente defendida na jurisprudência, podendo citar-se os seguintes acórdãos: de 15.11.2004, proc. n.º 1204/04, e de 4.4.2011, proc. n.º 1130/07.3TABRG.G1, ambos da Relação de Guimarães; de 22.3.2011, proc. n.º 147/04.4SXLSB.L1, da Relação de Lisboa; e de 19.9.2012, proc. n.º 131/11.1GEGDM.P1, da Relação do Porto.

Foi também a posição firmada no Parecer n.º 4/92 do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, de 28.5.1992[2], de que se transcrevem as seguintes conclusões:

10.ª São lugares públicos para efeitos do disposto no artigo 149.º, n.º 3, do CDADC, além do mais, os restaurantes, pensões, cafés, leitarias, pastelarias, bares, “pubs”, tabernas, discotecas, e outros estabelecimentos similares;

11.ª O termo “comunicação” inserto nos artigos 149.º, n.º 2, e 155.º do CDADC significa transmissão ou recepção – transmissão de sinais, sons ou imagens;

12.ª A mera recepção em lugar público de emissões de radiodifusão não integra a previsão dos artigos 149.º, n.º 2, e 155.º do CDADC;

13.ª A mera recepção de emissões de radiodifusão nos lugares mencionados na conclusão 10.ª não depende nem

da autorização dos autores das obras literárias ou artísticas apresentadas prevista no artigo 149.º, n.º 2, nem lhes atribui o direito à remuneração prevista no artigo 155.º, ambos do CDADC;

14.ª Do princípio de liberdade de recepção das emissões de radiodifusão que tenham por objecto obras literárias ou artísticas apenas se exclui a recepção-transmissão envolvente de nova utilização ou aproveitamento organizados designadamente através de procedimentos técnicos diversos dos que integram o próprio aparelho receptor, como, por exemplo, altifalantes ou instrumentos análogos transmissores de sinais, sons ou imagens, incluindo as situações a que se reportam os artigos 3.º e 4.º do Dec.-Lei n.º 42660, de 20.11.1959.

C) O acórdão-fundamento

Por sua vez, o acórdão-fundamento apreciou a seguinte matéria de facto:

1. Em 28 de Outubro de 2005, o arguido AA era proprietário e o único explorador do estabelecimento comercial denominado “Bar ...”, sito na Rua ..., Felgueiras.

2. Nessa data, o arguido AA explorava o estabelecimento comercial há cerca de cinco anos.

3. No dia 28-10-2005, pelas 00h40m, no referido estabelecimento comercial estava a ser difundido aos seis clientes que aí se encontravam um vídeo musical da cantora Madonna, que estava a ser emitido através de um programa de televisão MTV da TV Cabo.

4. Esse programa da MTV estava a ser difundido através de um aparelho de televisão da marca Thomson, modelo Black Diva, de 72 cm.

5. O som emitido pelo televisor estava a ser difundido pelo estabelecimento comercial através de quatro colunas de som da marca “Bose”.

6. O arguido AA, como responsável do estabelecimento, mandou instalar o referido equipamento de imagem e de som.

7. Nessa data, o arguido não tinha autorização da Sociedade Portuguesa de Autores para difundir essa música da cantora Madonna no seu estabelecimento.

Entendeu-se no acórdão-fundamento que esta factuabilidade integrava o crime do art.º 195.º, n.º 1, do CDADC, com os seguintes argumentos:

Porém, diz a norma do art.º 149 n.º 2 do CDADC que “depende igualmente de autorização a comunicação da obra em qualquer lugar público, por qualquer meio que sirva para difundir sinais, sons ou imagens”.

Ora, resulta da matéria de facto provada (que não vem impugnada) que o arguido não se limitou, ao contrário do que alega, a fazer a “mera recepção de um programa de televisão em público”. Ao ligar ao televisor quatro colunas de som da marca “Bose”, estava, também ele, a “difundir sinais e sons”, para além dos que resultam do mero funcionamento de recepção do televisor. Esse comportamento está abrangido pela norma transcrita que proíbe a “comunicação por qualquer meio que sirva para difundir sinais, sons ou imagens”.

(...)

Assim, resulta claro que se o arguido estivesse única e exclusivamente a receber a emissão de radiodifusão sem

a colocação de uma qualquer interferência nesse processo de comunicação, jamais poderia ser condenado por usurpação. Mas não foi isso que aconteceu. O arguido modelou, encaminhou, direccionou o sinal dividindo-o por 4 colunas de som. Deixou de ser simples recepcionador para se transformar em agente transmissor.

No mesmo sentido deste acórdão decidiram os seguintes acórdãos: da Relação de Lisboa de 17.2.2007, proc. n.º 85665, e de 15.5.2007, proc. n.º 72/2007; e da Relação de Guimarães de 2.7.2007, proc. n.º 974/07.

Essa é também a posição defendida na doutrina por Luís Francisco Rebelo.[3]

D) Discussão

A questão controvertida cinge-se a saber se, em estabelecimento público, a acoplagem a um aparelho de televisão de colunas de som, com o objetivo de o difundir/amplificar por todo o estabelecimento, depende de autorização, sem a qual o responsável incorre na prática do crime de usurpação, p. e p. pelo art.º 195.º, n.º 1, do CDADC (diploma a que se referirão todas as disposições citadas sem indicação de origem).

Dispõe este preceito:

1. Comete o crime de usurpação quem, sem autorização do autor ou do artista, do produtor de fonografia e videograma ou do organismo de radiodifusão, utilizar uma obra, ou prestação por qualquer das formas previstas neste código. (...)

Protege este tipo legal de crime os direitos de autor provenientes da criação intelectual, artística e científica, cuja tutela é garantida pela própria Constituição (art.º 42.º, n.º 2).

Segundo o art.º 9.º, os direitos de autor abrangem direitos de carácter patrimonial e direitos de natureza pessoal. Os primeiros consistem no “direito exclusivo de [o autor] dispor da sua obra e de fruí-la e utilizá-la, ou autorizar a sua fruição ou utilização por terceiro”.

As formas de utilização das obras vêm reguladas, em geral, no art.º 68.º, de que se destaca, para a questão em análise, a al. e) do n.º 2, que dispõe:

2 – Assiste ao autor, entre outros, o direito exclusivo de fazer ou autorizar, por si ou pelos seus representantes: (...)

e) A difusão pela fotografia, telefotografia, televisão, radiofonia, ou por qualquer outro processo de reprodução de sinais, sons ou imagens e a comunicação pública por altifalantes ou instrumentos análogos, por fios ou sem fios, nomeadamente por ondas hertzianas, fibras ópticas, cabo ou satélite, quando essa comunicação for feita por outro organismo que não o de origem;

(...)

Importa atentar especialmente no regime da *radiodifusão*, que vem regulado na secção VI do capítulo II do título II do CDADC, com a epígrafe “Da radiodifusão e outros processos destinados à reprodução dos sinais, dos sons e das imagens” (arts. 149.º a 156.º).

Estabelece o art.º 149.º, que se baseia no art. 11-bis da Convenção de Berna sobre Direitos de Autor[4]:

1. Depende de autorização do autor a radiodifusão sonora ou visual da obra, tanto direta como por *retransmissão*, por qualquer modo obtida.

2. Depende igualmente de autorização a comunicação da obra em qualquer lugar público, por qualquer meio que sirva para difundir sinais, sons ou imagens.

3. Entende-se por lugar público todo aquele a que seja oferecido o acesso, implícita ou explicitamente, mediante remuneração ou sem ela, ainda que com reserva declarada do direito de admissão.

Nos termos do n.º 1, a *radiodifusão* de uma obra depende de autorização do autor, quer seja *direta*, isto é, quando entre o organismo emissor e o público recetor não há qualquer intermediário, quer por *retransmissão*, que vem definida no n.º 10 do art.º 176.º do mesmo Código como sendo “a emissão simultânea por um organismo de radiodifusão de uma emissão de outro organismo de radiodifusão”, ou seja, quando entre o emissor e o recetor interpõe-se um outro organismo, que efetua a retransmissão (1.º e 2.º do n.º 1 do art. 11-bis da Convenção de Berna).

Em qualquer desses casos estamos perante uma atividade de *difusão*, em que existe comunicação *direta* com o público em geral por um dos meios aí enunciados.

Mas, nos termos do n.º 2, depende ainda de autorização a *comunicação* da obra em *local público*, conceito que vem definido no n.º 3 (3.º do n.º 1 do art. 11-bis da Convenção).

Por sua vez o art.º 155.º do mesmo diploma estabelece:

É devida igualmente remuneração ao autor pela comunicação pública da obra radiodifundida por altifalante ou por qualquer instrumento análogo transmissor de sinais, de sons ou de imagens.

A *comunicação* da obra radiodifundida por altifalante ou instrumento análogo depende, pois, de autorização e confere ao autor da obra direito a uma remuneração.

Mas que se deve entender por *comunicação*? Trata-se necessariamente de uma modalidade de utilização da obra diferente das previstas no n.º 1 (transmissão e retransmissão).

Na radiodifusão, como vimos, a comunicação direta entre o organismo emissor e o público recetor está prevista no n.º 1 do art.º 149.º, bem como a relação mediada por retransmissor.

A situação prevista no n.º 2 terá, pois, de ser diferente. É diferente desde logo pelas características do lugar onde é realizada a receção: lugar público.

Mas será que a mera receção em lugar público integrará a previsão do n.º 3, envolvendo o dever de autorização por parte do autor da obra? A audição/visionamento de estações de televisão em cafés, restaurantes, bares, e outros tipos de estabelecimentos abertos ao público em geral determinará a obrigação para os seus responsáveis de obter autorização dos autores das obras transmitidas?

Para decidir tal questão, há que operar a distinção entre *receção* e *comunicação*. A receção consiste na captação pelos equipamentos adequados dos sinais de sons e imagens difundidos pelo transmissor. A receção é o *terminus* do processo de transmissão e só ela o justifica: transmite-se (radiodifunde-se) para o recetor.

Esta *utilização* das obras pelo recetor confere naturalmente aos autores o direito de a autorizarem (e o consequente direito à remuneração por essa utilização), nos termos do n.º 1 do art.º 149.º

Mas, uma vez autorizada, a receção é livre, ou seja, o recetor pode organizá-la como bem entender.[5] Ponto é que se mantenha no *âmbito da receção*.

É necessário, pois, distinguir entre a mera receção (captação dos sinais) e a *reutilização* da obra, situação prevista no n.º 2 do art.º 149.º Este preceito tem de reportar-se a situações em que a transmissão *acrescenta, modifica* ou *inova*, constituindo assim uma *nova utilização* da obra. Só assim tem sentido conferir ao autor da obra direito a nova remuneração.

Essa nova utilização passa necessariamente por uma qualquer *modificação* por meios técnicos na forma de receção, em ordem a aproveitá-la para produzir um efeito visual ou sonoro espetacular, para criar uma encenação que a mera receção do programa radiodifundido não provocaria.

Será esse normalmente o caso quando a receção é convertida ela própria num *espetáculo*, organizado em estabelecimentos públicos, em torno de eventos desportivos ou musicais, haja ou não entradas pagas, mas publicitado, eventualmente com um arranjo ou decoração especial do espaço, tudo com vista à captação de uma audiência alargada, pelo menos mais alargada do que aquela que normalmente acorreria ao estabelecimento. Aqui já se abandona o plano da simples receção para se invadir o da criação de um espetáculo, ainda que tendo na base a captação de um programa televisivo. Há uma organização e uma “encenação” que alteram a normal receção do programa. Por isso, estamos já no plano da *comunicação pública*, que deve ser paga.[6]

Aceitar-se-á a mesma solução quando se tratar de uma receção *multiplicada*, como acontece nos estabelecimentos hoteleiros, em que a receção é distribuída nos quartos e salas comuns, o que se traduz, para além da amplificação exponencial do sinal radiodifundido, num serviço extra prestado pelo hotel aos hóspedes, suscetível de atrair clientela, e por consequência lucros, pelo que se pode considerar uma *reutilização* da obra, sendo por ela devida uma remuneração.[7]

Mas já não será o caso da mera receção em cafés ou bares abertos à generalidade das pessoas, sem obrigação de pagamento de entrada, estabelecimentos que representam tradicionalmente lugares de convivência ou reunião, sobretudo nos meios pequenos, mas não só neles, nos quais a captação de programas televisivos pode funcionar *ocasionalmente* como chamariz especial, mas normalmente apenas serve a clientela habitual, para a qual não constitui nenhum atrativo.[8]

Insistindo e resumindo: haverá reutilização da obra se foram empregues meios técnicos que *recriem* de qualquer forma a difusão da obra, produzindo um espetáculo diferente do que é radiodifundido. Compreende-se que em tais condições, e só nelas, haja a obrigação de pagar uma nova remuneração ao autor.

Assim, sempre que a situação se configure como de *mera receção*, ainda que alterada por quaisquer equipamentos, mas *desde que limitados à função de a aperfeiçoar ou melhorar*, não se aplica o disposto no n.º 2 do art.º 149.º Doutra forma, seriam cobrados direitos a dobrar sobre a *mesma* utilização da obra, uma vez que pela autorização da radiodifusão da obra já o autor recebeu a correspondente remuneração.

Analisemos agora a situação que motivou a divergência jurisprudencial.

Em estabelecimento comercial aberto ao público em geral, lugar público para os efeitos do art.º 149.º, n.º 3, difundia-se um programa televisivo presenciado por vários clientes. Ao televisor tinham sido ligadas colunas de som, que não

faziam parte originariamente do aparelho, e que serviam para amplificar e distribuir o som pelo estabelecimento.

As colunas de som, embora não fizessem parte do televisor, no sentido de que não o integravam originariamente, não constituem, porém, material *diferente* do que já vem instalado normalmente nesse tipo de aparelhagem, pois qualquer televisor contém necessariamente o material adequado para difundir o som pelo ambiente.

As colunas não produziam portanto qualquer função nova, o que elas faziam era *ampliar e distribuir* o som que o televisor já difundia por todo o espaço do estabelecimento. A função delas era apenas a de *melhorar a captação do som*.

Assim, a instalação das colunas nada acrescentava ou alterava à emissão televisiva. Nenhuma recriação do programa transmitido era produzida. Insiste-se: o que as colunas permitiam era a melhoria da captação do som.

Daí que a situação se enquadre inteiramente no plano da *recepção* da radiodifusão.

Procedem, pois, inteiramente os argumentos do acórdão recorrido, pelo que se impõe a fixação de jurisprudência nesse sentido.

III. Decisão

Com base no exposto, o Pleno das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça decide:

a) Fixar a seguinte jurisprudência:

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;

b) Confirmar o acórdão recorrido.

Oportunamente, cumpre-se o disposto no art. 444.º, n.º 1, do CPP.

Sem custas.

Lisboa, 13 de novembro de 2013 – *Eduardo Maia Figueira da Costa (relator)* – *António Pires Henriques da Graça* – *Raul Eduardo do Vale Raposo Borges* – *Isabel Celeste Alves Pais Martins* – *Manuel Joaquim Braz* – *Isabel Francisca Repsina Aleluia São Marcos* – *António Pereira Madeira* – *José Vaz dos Santos Carvalho* – *António Artur Rodrigues da Costa* – *Armindo dos Santos Monteiro* – *Arménio Augusto Malheiro de Castro Sottomayor* – *José António Henriques dos Santos Cabral* – *António Jorge Fernandes de Oliveira Mendes* – *José Adriano Machado Souto de Moura* – *António Silva Henriques Gaspar* (presidente).

[1] Por último, ver o acórdão de fixação de jurisprudência de 18.9.2013, proc. n.º 2599/08.4PTAVR-A.C1.S1. É essa a solução expressamente consagrada no art.º 692.º, n.º 4, do novo Código de Processo Civil.

[2] Publicado no DR, 2.ª Série, de 16.3.1993.

[3] *Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos Anotado*, 3.ª ed., pp. 206-208.

[4] É o seguinte o texto desse artigo da Convenção:

1) Os autores de obras literárias e artísticas gozam do direito exclusivo de autorizar:

1.º A radiodifusão das suas obras ou a comunicação pública dessas obras por qualquer outro meio que sirva a difusão sem fio dos sinais, sons ou imagens;

2.º Qualquer comunicação pública, quer por fio, quer sem fio, da obra radiodifundida, quando essa comunicação seja feita por outro organismo que não o de origem;

3.º A comunicação pública, por alto-falante ou por qualquer outro instrumento análogo transmissor de sinais, sons ou imagens, da obra radiodifundida.

[5] J. Oliveira Ascensão, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, 2008, p. 301.

[6] Ver J. Oliveira Ascensão, ob. cit., pp. 311-312.

[7] Ver, a propósito, o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 15.3.2012, proc. n.º C-162/10.

[8] Em sentido diferente, ver o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 4.10.2011, procs. n.ºs 403/08 e 429/08.

Comentário

Pelo Acórdão do STJ de 13.11.2013, publicado no Diário da República de 16.12.2013, vem consagrar-se, por via de harmonização jurisprudencial, a posição doutrinal que defende que os estabelecimentos públicos tais como restaurantes, bares e cafés não estão sujeitos à obtenção de autorização de comunicação pública por parte dos autores e seus representantes para a instalação de altifalantes, colunas e outro material destinado a amplificar o número dos clientes e a proporcionar-lhes acesso às emissões de radiodifusão, sonora e televisiva, nos respetivos recintos.

O STJ reduz a questão à determinação em concreto de quais os mecanismos e dispositivos utilizados para amplificar o som dos aparelhos de rádio e televisão, e se os mesmos dão azo a uma nova transmissão do programa, ou se, pelo contrário, se inscrevem no conceito de recepção, segmento final do processo de transmissão que caracteriza a radiodifusão, mas que ainda dele faz parte.

Por outras palavras, e segundo diz o próprio STJ, “a recepção consiste na captação pelos equipamentos adequados e os mecanismos de ampliação destinam-se tão-somente a ‘melhorar a captação do som’”.

Assim, para o STJ, aqueles atos traduzem ainda uma fase do processo de radiodifusão inicial, e não poderão qualificar-se como um novo processo de comunicação ao público.

Nesse sentido, a autorização jusaautorial deve considerar-se abrangida no ato de licenciamento da emissora de radiodifusão, sendo desnecessária qualquer nova licença.

O STJ, na esteira do Acórdão recorrido, põe o acento tónico na questão de saber se a utilização das obras é ou não exatamente a mesma que faz o organismo de radiodifusão inicial ou se existe alguma alteração às mesmas obras.

Para o STJ, a distinção entre mera recepção, por um lado, e reutilização da obra, por outro, assenta no facto de a transmissão acrescentar, modificar ou inovar alguma coisa no processo de comunicação da obra, só a inovação constituindo uma nova utilização legitimando o direito dos autores a uma nova remuneração. O exemplo que o STJ avança é a conversão da recepção num espetáculo, organizado em estabelecimentos públicos, havendo ou não entradas pagas, com vista à captação de uma audiência mais alargada do que aquela que normalmente acorreria ao estabelecimento.

Essa situação só se verificará, para o STJ, quando existe “uma certa estrutura técnica organizativa”, um “aproveitamento organizado da obra difundida”, i.e., um segundo organismo que não o de origem a fazer um aproveitamento económico da obra em causa.

Para o Acórdão-fundamento, baseado numa situação fáctica de instalação de colunas amplificadoras do som, o fator decisivo que transforma o mero recetor num agente de nova comunicação ou transmissão é o facto de serem instaladas colunas e amplificadores que permitem “modelar, encaminhar e direccionar o sinal, dividindo-o por [“n”] colunas de som”.

O Conselho Consultivo da PGR, no Parecer n.º 4/92 de 28.05.1992, publicado no DR 2.ª Série, de 16.03.1993, exclui do conceito de comunicação a mera receção em lugar público, sendo como tais qualificados justamente os restaurantes, bares, pensões, cafés, pastelarias, leitarias, “pubs”, tabernas, discotecas e outros estabelecimentos similares, mas com salvaguarda dos “procedimentos técnicos diversos dos que integram o próprio aparelho receptor, como, por exemplo, altifalantes ou instrumentos análogos transmissores de sinais, sons ou imagens, incluindo as situações a que se referem os arts. 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 42660 de 20/11/1959 sobre espetáculos e divertimentos públicos” (diploma revogado pelo Decreto-Lei n.º 315/95 de 28 de Novembro, que fazia abranger na noção de espetáculos públicos a receção de emissões de radiodifusão sonora ou visual) desde que por alguma forma se realizasse alguma vantagem patrimonial.

Existe vasta jurisprudência nacional, num e noutro sentido, e vária doutrina, particularmente aquela que surgiu em reação ao parecer acima citado, que não foi, no entanto, o primeiro, porquanto a PGR já havia publicado o parecer n.º 35/69 de 31.07, o qual, tendo sido homologado pelo então Ministro do Interior, nunca foi publicado, e que concluía, de forma assaz contraditória e ambígua, que não era necessária qualquer autorização do autor para a receção pública das obras transmitidas pela radiodifusão, mas que afinal era devida retribuição, nos termos do n.º 2 do art.º 160.º do CDADC então vigente¹, a acrescer à devida pelo organismo de radiodifusão, e independentemente de os fins serem ou não lucrativos.

O STJ admite ainda que já se tratará de um novo ato de comunicação o facto de se permitir uma receção multiplicada, nos quartos e salas comuns, traduzindo-se, para além da ampliação exponencial do sinal radiodifundido, num serviço extra prestado pelo hotel aos hóspedes, suscetível de atrair clientela, e por consequência, lucros, pelo que se pode considerar uma reutilização da obra, sendo por ela devida uma remuneração.

Para o STJ, a utilização de colunas de som não configura uma nova utilização porquanto se trata apenas de ampliar e distribuir o som já difundido pelo televisor, melhorando a captação de som e nada acrescentando ou alterando à emissão televisiva, já licenciada na origem pela respetiva estação emissora, pelo que qualquer novo pagamento consubstanciaria uma duplicação inaceitável de pagamento por direitos.

A questão tem sido objeto de intensa controvérsia e é justo citar, a este propósito, na origem das posições que fundamentam este Acórdão, a defesa da teoria da liberdade da receção pública das emissões, protagonizada pelo Prof. Oliveira Ascensão², mas também, na sua esteira, a lição de Pedro Cordeiro³, e os pareceres, em sentido contrário, de Adelino Palma Carlos, por um lado, Ferrer Correia e Almeno de Sá, por outro, e ainda Luiz Francisco Rebello, que coordenou a sua publicação conjunta⁴.

Desde logo se poderá afirmar que a colocação da questão nos moldes em que a coloca o STJ pode enviesar a análise da questão de fundo, porquanto aquilo que tem de apurar-se é saber se o facto de as emissões de rádio e televisão serem ampliadas tecnicamente para poderem ser escutadas por um número indeterminado de pessoas (tantas, quantas as que se encontrarem no raio de receção daqueles dispositivos) configura ou não um ato de comunicação pública e se o mesmo carece ou não de autorização jusautorial, sem a qual se reconduzirá a um ato de usurpação nos termos e para os efeitos dos arts. 195.º e 197.º do CDADC.

Parece-nos, salvo o devido respeito, que o STJ negligenciou neste Acórdão o fator ou argumento que tem sido mais utilizado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia sempre que este tem sido chamado a decidir sobre situações de reencaminhamento de emissões de radiodifusão, quer sonora, quer visual, e que é também aquele para que aponta o elemento histórico da interpretação, como vimos: o critério do alargamento do público recetor, face ao que estava inicialmente previsto no âmbito da autorização originária.

Para esse sentido contribui, por exemplo, o próprio teor limitativo das autorizações conferidas pelas entidades representativas dos autores para a atividade de radiodifusão, ao excluir precisamente do seu âmbito a “ulterior comunicação pública de emissões autorizadas” salvo quando organizadas ou efetuadas pelas próprias estações radiodifusoras “nas suas próprias instalações ou no decurso de exposições ou outras manifestações análogas”, que consta dos contratos de autorização genérica outorgados, por exemplo, entre a SPA e as estações radiodifusoras. Não pode, portanto, pretender-se que a autorização inicial à radiodifusão legítima igualmente a chamada receção pública, ou em lugares de acesso público, pelo que o argumento de que esta configura ainda uma última fase da radiodifusão inicial cai pela própria base.

Por outro lado, o Acórdão faz, salvo o devido respeito, uma interpretação contrária à intenção originária do art.º 68.º n.º 2 alínea e) do CDADC, uma vez que este pretendeu claramente consagrar o direito previsto no art.º 11bis da Convenção de Berna relativa à proteção das obras literárias



1. O qual dispunha nos seguintes termos “É devida igualmente retribuição ao autor pela execução em público da obra radiodifundida, por meio de aparelhos receptores televisuais, bem como pela execução em público de obras comunicadas por meio de quaisquer outros instrumentos que sirvam para difundir os sinais, os sons ou as imagens.”

2. ASCENSÃO, José de Oliveira, *Direito de Autor e Direitos Conexos*, Coimbra Ed., 2008, pag. 301 e ss.

3. CORDEIRO, Pedro Costa, *Direito de Autor e Radiodifusão: Um estudo sobre o direito de radiodifusão desde os primórdios até à tecnologia digital*, Livraria Almedina, Coimbra, 2004, pag. 447 e ss.

4. Todos publicados no volume intitulado “*Comunicação Pública de Emissões de Rádio e Televisão*”, com introdução, coordenação e anotações de Luiz Francisco Rebello, Publicações D. Quixote, Lisboa, 1993.

e artísticas de 09.09.1886⁵, à luz do qual se percebe que o inciso “outro organismo que não o de origem” abrange apenas a parte final da alínea, i.e. a comunicação ao público ou retransmissão “por fios ou sem fios, nomeadamente por ondas hertzianas, fibras ópticas, cabo ou satélite”, e não diz respeito à “comunicação pública por altifalantes ou instrumentos análogos”, a qual, na Convenção de Berna, aparece isolada na subalínea (iii), demonstrando que, conforme se afirma textualmente no Guia da Convenção de Berna⁶, a comunicação pública por altifalantes ou qualquer outro instrumento análogo, transmitindo, por sinais, sons ou imagens, a radiodifusão da obra, assume natureza similar à execução pública, na medida em que o que está em causa é a receção de obras radiodifundidas e a sua disponibilização na presença de público ou, pelo menos, num local aberto ao público.

Por outro lado, de acordo com o n.º 2 do art.º 11bis da Convenção, os Estados da União poderão livremente determinar a forma como os direitos referidos no n.º 1.º poderão ser exercidos, sendo as condições aplicáveis apenas territorialmente, mas não pode resultar das mesmas qualquer prejuízo para os direitos morais do autor, nem para o respetivo direito de obter uma remuneração equitativa, fixada por acordo ou pela autoridade competente, o que quer dizer que um Estado que prescinda de prever a necessidade de uma remuneração pela comunicação pública, nos moldes previstos, viola a Convenção.

O direito de autorizar a chamada receção pública das emissões de radiodifusão como faculdade separada da autorização concedida à própria estação emissora não foi expressamente reconhecido na Conferência de Roma da União de Berna, em 1928, por expressa oposição da Delegação dos EUA, que obrigou à retirada da proposta da delegação britânica, mantendo assim a questão em aberto, mas acabou por ser discutido na Conferência de Bruxelas, em 1948⁷. Nesta data, a proliferação de altifalantes e de ecrãs de televisão permitindo o acompanhamento de emissões desportivas em locais abertos ao público tornou surpreendentemente fácil a adoção do parágrafo (1) (iii) que sujeita a autorização jusautorial a comunicação pública, por altifalantes ou por qualquer outro instrumento análogo transmissor de sinais, sons ou imagens, da obra radiodifundida, consagrando assim o princípio “uma execução, múltiplos atos proibidos”⁸.

Vejamos o que têm sido as orientações da legislação e da jurisprudência comunitárias nesta questão:

O art.º 3.º n.º 1 da Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio, é consensualmente reconhecido como correspondendo à introdução no “*acquis communautaire*” do art.º 8.º do Tratado da OMPI sobre direito de autor de dezembro de 1996, o qual ressalva, entre outros, o art.º 11bis da Convenção de Berna⁹, ao mesmo tempo que se procede à introdução na União Europeia do direito de colocação à disposição do público, consagrando-o claramente como uma modalidade do direito de comunicação ao público.

A este propósito, importa considerar o que se contém no Considerando (23) daquela Diretiva, nomeadamente o sentido mais amplo possível da proteção conferida aos autores a respeito da comunicação ao público das respetivas obras, “abrangendo todas as comunicações ao público não presente no local de onde provêm as comunicações” e ainda

“qualquer transmissão ou retransmissão de uma obra ao público, por fio ou sem fio, não abrangendo quaisquer outros atos”.

Temos, portanto, neste passo da Diretiva, uma clara indicação de que qualquer forma de comunicação da obra a um público distinto do que estava presente no local de onde as comunicações são originadas é uma forma de utilização inovadora face à forma inicial.

O TJUE foi chamado já por diversas vezes a pronunciar-se sobre este direito de comunicação ao público, tendo consagrado, de forma inequívoca, que o que verdadeiramente consubstancia uma nova utilização das obras incluídas numa emissão de radiodifusão, sonora ou visual, é a potencialidade da extensão do público, definido como um número indeterminado de espectadores ou ouvintes potenciais¹⁰ para além daquele público presente no local de onde a comunicação é originária.

Como explica o Advogado-Geral La Pergola, na sua opinião de 09.09.1999, no Proc.º 293/98 EGEDA v. HOA-SA § 20, “no contexto da Convenção, uma licença de difusão radiotelevisiva, concedida a um emissor, também não abrange eventuais utilizações posteriores da obra por terceiros – tais como a comunicação ao público do programa transmitido através de um altifalante ou de um instrumento análogo (no caso concreto, um televisor) –, em especial se prosseguirem um fim lucrativo. Esta forma de comunicação permitiria, com efeito, atingir um novo público, diferente daquele que o autor imaginava no momento em que concedeu a autorização de radiodifusão inicial, que concedeu no exercício do seu direito exclusivo. “Com efeito, embora, por definição, a radiodifusão possa atingir um número indeterminado de pessoas, o autor, se autorizar este modo de exploração da sua obra, só toma em consideração os utilizadores diretos, quer dizer, os detentores de aparelhos de



5. A cujo Ato de Paris de 24.07.1971, modificado em 02.10.1979, Portugal se encontra vinculado.

6. BC- 11bis 12, pág. 78, disponível em http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/copyright/891/wipo_pub_891.pdf consultado em 05.01.2014

7. Documents 1948 (1951) 270

8. MAKKEEN, Fouad Makeen, *Copyright in a Global Information Society: The Scope of Copyright Protection under International, US, UK and French Law*, Kluwer Law International, London, pp. 75-76. No mesmo sentido, cf. RICKETSON, Sam e GINSBURG, Jane C. *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*, Vol. I, Oxford University Press, Second Edition, 2006, secção 12.41, pág. 738.

9. Assim o proclama inequivocamente o TJUE no Proc.º 306/05 SGAE v. Rafael Hoteles SA (07.12.2006) particularmente nos §§ 35 e 50, cf. também a opinião do Advogado Geral Sharpston, § 28.

10. Cf. Proc.º 306/05 SGAE v. Rafael Hoteles SA (07.12.2006) §§40 a 43; Proc.º 89/04 Mediakabel (02.06.2005) §30; Proc.º 192/04 Lagardère Active Broadcast (14.07.2005) § 31; Proc.º 403/08 e 429/08 Football Association Premier League *et alie* (04.10.2011), §§198 a 203; Proc.º 431/09 e 432/09 SABAM v. Airfield (13.10.2011); Proc.º 162/10 Phonographic Performance (Ireland) Ltd v. Ireland (15.03.2012).

recepção que, individualmente ou na sua esfera privada ou familiar, captam as emissões. A partir do momento em que esta captação é feita com destino a um auditório que se situa numa escala mais ampla, e por vezes com fins lucrativos, uma nova fracção do público receptor pode beneficiar da audição (ou da visão) da obra e a comunicação da emissão através de altifalante (ou instrumento análogo) deixa de ser a simples recepção da própria emissão, mas um acto independente através do qual a obra emitida é comunicada ao novo público. É nesta recepção pública que se funda o direito exclusivo de o autor a autorizar.”¹¹

É por essa razão que o TJUE determina, no Acórdão proferido nos processos FAPL (Football Association Premier League et al v. QC Leisure et al e Karen Murphy v. Media Protection Services Ltd.), de 04.10.2011, que os clientes de um estabelecimento público constituem um público adicional relativamente ao público original ao qual a emissão inicial das obras estava destinada, e não se trata de uma noção geográfica, como se comprova pelo facto de ser aplicável, justamente, à comunicação pública por altifalantes ou instrumentos análogos, os quais são obviamente instalados dentro da mesma jurisdição¹².

Coerentemente com essa orientação jurisprudencial, afirma o mesmo TJUE no suprarreferido Processo FAPL: “a partir do momento em que a transmissão de uma obra radiodifundida se faz num lugar acessível ao público e se destina a um público suplementar, ao qual o detentor do aparelho de televisão permite a escuta ou visualização da obra, tal intervenção deliberada deve ser considerada como um acto pelo qual a obra em questão é comunicada a um público novo (v., neste sentido, acórdão SGAE, já referido, n.º 41, e despacho Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, já referido, n.º 37)¹³.

Para uma completa dilucidação do critério que tem presidido à fixação jurisprudencial do conceito de comunicação pública importa ainda analisar o Acórdão de 15.03.2012 proferido no Proc.º n.º 135/10 (Società Consortile Fonografici v. Marco Del Corso):

Nele, embora estejam em causa os direitos (conexos) dos artistas, intérpretes e executantes, que não têm, tradicionalmente, o mesmo alcance que os direitos de autor, o TJUE recorda que importa interpretar os conceitos que figuram nas Diretivas 92/100/CE¹⁴ e 2001/29/CE como o de “comunicação ao público”, à luz dos conceitos equivalentes contidos nas referidas Convenções internacionais e de maneira que sejam compatíveis com estes, tendo, de qualquer modo, em conta o contexto em que se inscrevem tais conceitos e a finalidade prosseguida pelas disposições relevantes em matéria de propriedade intelectual¹⁵.

No mesmo sentido, aliás, o TJUE já havia estabelecido, no seu Acórdão de 09.02.2012 proferido no Proc.º n.º 277/10 (Martin Lukan v. Petrus van der Let)¹⁶ a clara necessidade de a União Europeia, não obstante não ser Parte Contratante da Convenção de Berna, respeitar, por força do art.º 1.º n.º 4 do Tratado da OMPI sobre direito de Autor de 1996, do qual é Parte, os artigos 1.º a 21.º da Convenção de Berna¹⁷.

Interpretando o art.º 3.º n.º 1 da Directiva 2001/29/CE, diz o TJUE que este último confere aos autores um direito de carácter preventivo que lhes permite interpor-se

entre eventuais utilizadores da sua obra e a comunicação ao público que estes utilizadores eventualmente queiram realizar, com o fim de proibir esta última, por oposição ao direito meramente compensatório que apenas se aplica após a publicação de um fonograma com fins comerciais, ou uma reprodução do referido fonograma para uma comunicação ao público. Afasta assim o TJUE, desde logo, a idêntica natureza de ambas as modalidades de direito.

Porém, o TJUE retoma a orientação anteriormente estabelecida para o direito de autor ao considerar que o gestor de um estabelecimento hoteleiro ou de um café ou restaurante realiza um acto de comunicação no sentido do art.º 3.º n.º 1 da diretiva 2001/29/CE quando intervém, com pleno conhecimento das consequências do seu comportamento, para dar aos seus clientes acesso a uma emissão radiodifundida que contém a obra protegida. Caso não tivesse lugar esta intervenção, os clientes, ainda que se encontrassem dentro da zona de cobertura da dita emissão, não poderiam em princípio, desfrutar das obras difundidas¹⁸. Esta intervenção, que configura uma prestação de serviços suplementar influenciando na categoria do estabelecimento hoteleiro e do café ou restaurante, dá-se para atrair clientela, repercutindo-se sobre as suas receitas¹⁹. O mesmo não se poderá dizer da difusão de fonogramas comerciais num consultório privado de um profissional liberal, no caso, um dentista: neste, não é defensável que a clientela aumente em função das obras musicais assim comunicadas; ao contrário, é totalmente accidental que se encontrem no consultório sujeito a essa “captação”. E também não pode considerar-se essa clientela como um número indeterminado de pessoas, de modo a reconduzir-se à noção de público, ou que a difusão de fonogramas possa ter qualquer repercussão sobre os resultados de dentista²⁰.



11. No mesmo sentido, cf. a Convenção de Berna no Guia da OMPI e a jurisprudência firmada, em particular, no Processo 306/05 SGAE v. Rafael Hoteles SA (07.12.2006, § 41).

12. No mesmo sentido cf. Acórdão de Proc.º 431/09 e 432/09 SABAM v. Airfield § 72.

13. Acórdão TJUE de 04.10.2011, proferido nos Processos apensos 403/08 e 429/08, § 183 e ss.

14. Posteriormente revogada e atualmente substituída pela Directiva n.º 2006/115/CE de 12.12.2006 relativa ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a certos direitos conexos ao direito de autor em matéria de propriedade intelectual.

15. § 55, 70 e 71.

16. §§ 56 a 59.

17. No mesmo sentido cf. o Acórdão proferido pelo TJUE nos Processos apensos 403/08 e 429/08 (os comumente designados “Processos FAPL”) §§ 183 a 189 e 192 a 200.

18. § 82.

19. § 90.

20. § 97.

Conclui-se, assim, que, para o TJUE, a comunicação ao público sujeita a nova autorização jusautorai não é apenas aquela que se socorre de altifalantes ou equipamentos análogos (embora neste caso, seja inequívoco) mas também todo o ato de difusão em lugar aberto ao público, como conjunto indeterminado de pessoas, visando uma finalidade direta ou indireta de melhorar a exploração de uma atividade económica.

O próprio STJ, que, salvo o devido respeito, até demonstra ter compulsado a mais recente jurisprudência comunitária sobre este tema em particular²¹, incorre, de alguma forma, em contradição, quando admite que a “recepção multiplicada” que acontece nos estabelecimentos hoteleiros já poderá qualificar-se como um ato de comunicação pública podendo qualificar-se como uma reutilização da obra, “sendo por ela devida uma remuneração”, mas o mesmo já não sucedendo, para o STJ, com a mera recepção em cafés ou bares abertos à generalidade das pessoas sem obrigação de pagamento de entrada, mesmo nos casos em que a captação de programas televisivos funciona como chamariz especial: é que os estabelecimentos hoteleiros também não cobram entradas, mas apenas alojamento e, em geral, refeições, não sendo a disponibilidade de aparelhos recetores de televisão nos quartos um chamariz particular ou uma fonte especial de lucros, ao contrário do que se passa com a esmagadora maioria dos cafés, bares e restaurantes, que exponenciam as receitas, sobretudo quando transmitem desafios de futebol...

Por outro lado, o STJ qualifica os meios de ampliação do alcance do som como dispositivos destinados tão-somente a melhorar a captação do som, ou seja a chamada recepção. Tal não é, efetivamente, o que sucede, devendo, pelo contrário, considerar-se que nada tem que ver com as condições de captação do som, mas sim com as da sua propagação pelo estabelecimento, o mesmo se podendo analogamente aplicar ao aumento das dimensões do ecrã, o qual chega, por vezes, a assemelhar-se a um ecrã de cinema, para potenciar o número de clientes que assistem, por exemplo, a um jogo de futebol.

Assim, somos levados a concluir, contrariamente ao que se dispõe no Acórdão do STJ de uniformização de jurisprudência proferido a 13.11.2013, que a solução acolhida contraria abertamente o Direito Internacional e bem assim o Direito Comunitário, no que se arrisca o nosso País a ser condenado pelo TJUE em pesadas sanções económicas, para além de ter de tornar mais explícito o que agora se afigura dúbio, para todos os casos da chamada “recepção pública” de emissões radiodifundidas, mas, com particular acuidade, naqueles em que são utilizados instrumentos de amplificação do som ou da imagem, o que é frontalmente contraditório com o teor do art.º 155.º do CDADC.

Resumo:

Em anotação crítica ao Acórdão do STJ de 13.11.2013, publicado no DR de 16.12.2013, o Autor consulta a jurisprudência recente do TJUE, acerca da definição de atos de comunicação pública da obra radiodifundida, contrapondo o critério utilizado pelo TJUE – alargamento potencial do público recetor face ao que estava inicialmente previsto na autorização originária – ao critério adotado pelo STJ

– mera recepção tecnicamente melhorada de emissões já autorizadas na origem, sem alterações ou adições. Assim, o STJ faz uma interpretação contrária ao TJUE e também frustra a intenção originária do art.º 11bis da Convenção de Berna, origem do art.º 3.º n.º 1 da Diretiva 2009/21/CE de 22 de maio, transposto pelo art.º 68.º n.º 2 e) do nosso CDA-DC, para os quais a comunicação pública por altifalantes ou instrumentos análogos assume natureza similar à execução pública, tratando-se de um local aberto ao público ou com a presença deste, em especial se se tratar de um estabelecimento com finalidades lucrativas, como era o caso.

Para o TJUE, aliás, todo o ato de difusão em estabelecimento aberto ao público se reconduz a um ato de comunicação ao público, sujeito, portanto, a uma nova autorização jusautorai.

Dans une note critique à l’arrêt de la Cour suprême (STJ) du 13.11.2013, publié au Journal Officiel du 16.12.2013, l’auteur analyse la jurisprudence récente de la CJUE, relative à la définition des actes de communication publique de l’œuvre radiodiffusée, en opposition au critère utilisé par la CJUE – extension potentielle du public récepteur face à ce qui était initialement prévu dans l’autorisation initiale – le critère retenu par STJ – simple réception techniquement améliorée des émissions déjà autorisées à l’origine, sans changements ou ajouts. Ainsi, la Cour suprême a une interprétation contraire à celle de la CJUE et s’oppose également à l’intention originale de l’art. 11bis de la Convention de Berne, origine de l’art. 3 n.º 1, de la directive 2009/21/CE du 22 mai, transposée par l’art. 68 n.º 2 e) de notre CDADC, pour qui la communication publique par haut-parleur ou d’autres instruments analogues assume la même nature que l’exécution publique, dans le cas d’un lieu ouvert au public ou avec la présence de celui-ci, surtout s’il s’agit d’un établissement ayant des fins lucratives, comme ce fut le cas. Pour la CJUE, en effet, tout acte de diffusion dans un établissement ouvert au public équivaut à un acte de communication au public, soumis, par conséquent, à une nouvelle autorisation du titulaire du droit.

On a critical note to the Supreme Court of Justice (higher Portuguese Court), of 13.11.2013, published by the Official Journal of 16.12.2013, the Author consults the recent ECJ Case-Law on the definition of communication to the public of the broadcast work, opposing the criterion used by the ECJ – potential new public not originally foreseen



21. Nas notas de rodapé o texto refere os Acórdãos do TJUE de 15.03.2012, proferido no Proc.º n.º 162/10 (Phonographic Performance (Ireland) Ltd v. Ireland) e de 04.10.2011, proferido nos processos apensos 403/08 e 429/08, neste caso com a simples menção “em sentido diferente”...

by the initial authorization – to the criterion used by the SCJ – mere technically improved reception of authorized broadcasts, without any modifications or additions. So, the SCJ's interpretation is contrary to the ECJ and frustrates the original intent of art. 11bis of the Berne Convention, which originated art. 3(1) of Directive 2001/29/EC of the 22nd May, transposed by art. 68 (2) of the Portuguese Copyright and Neighbouring Rights Code, which regards the public communication by loudspeaker or any other analogous instrument as an act similar to public performance, in case of a venue open to the public or with the presence of public, especially when there is a commercial exploitation purpose as it was the case.

For the ECJ, in fact, all acts of communication in businesses open to the public amounts to an act of communication to the public, thus being subject to a new rightholder's authorization.

VICTOR CASTRO ROSA



Carta de Maputo: Propriedade intelectual em Moçambique

AMINA ABDALA

ADVOGADA E AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
MAPUTO

I. Propriedade Industrial. Legislação aplicável

Nacional

Decreto n.º 4/2006 – Código da Propriedade Industrial;
Decreto n.º 19/99 – Regulamento dos Agentes Oficiais da Propriedade Industrial;
Decreto n.º 50/2003 – Estatuto Orgânico do Instituto da Propriedade Industrial.

Regional

Resolução n.º 34/99 – Adesão de Moçambique à ARIPO (Organização Africana Regional da Propriedade Intelectual).

Internacional

Resolução n.º 34/99 de 16 de Novembro – Adesão ao Protocolo de Harare de 1982, referente ao registo regional de patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais;

Resolução n.º 21/97 – Adesão de Moçambique à Convenção da União de Paris;

Resolução n.º 31/94 – Adesão de Moçambique à Organização Mundial de Comércio;

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS);

Resolução n.º 12/96 – Adesão de Moçambique à OMPI;

Resolução n.º 20/97 – Adesão de Moçambique ao Acordo e ao Protocolo de Madrid;

Resolução n.º 35/99 – Adesão de Moçambique ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT.

Entidade Competente para Realizar o Registo

O Instituto da Propriedade Industrial – IPI, criado pelo Decreto do Conselho de Ministros n.º 50/2003 de 24 de Dezembro, é uma instituição pública de âmbito nacional sob tutela do Ministro da Indústria e Comércio, com personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira

responsável pela administração da propriedade industrial em Moçambique.

O IPI tem as seguintes atribuições:

- Contribuir para a definição e implementação das políticas e da legislação relacionada com a propriedade industrial no país;
- Assegurar a atribuição e a protecção dos direitos de propriedade industrial;
- Manter e controlar os registos dos direitos de propriedade industrial;
- Publicar os actos, decisões e outros elementos relevantes relativos à propriedade industrial;
- Realizar actividades em prol da divulgação da informação tecnológica, visando estimular o espírito inventivo e inovador dos moçambicanos;
- Envidar esforços para a facilitação do processo de transferência de tecnologia de e para Moçambique;
- Realizar acções tendentes à divulgação e utilização do sistema da propriedade industrial em Moçambique.

II. Eventos Organizados pelo IPI

IPI habilita novos Agentes Oficiais da Propriedade Industrial

O IPI habilitou 37 novos Agentes Oficiais da Propriedade Industrial – AOPI.

O facto teve lugar no dia 04 de Julho de 2013, no seguimento da realização do correspondente exame, no qual tomaram parte 39 candidatos, de um total de 41 inscritos. Com esta habilitação, o número de Agentes Oficiais da Propriedade Industrial em exercício no país passou de 114 para 151.

Recorde-se que os AOPI têm como função apoiar os cidadãos em geral, e os agentes económicos em particular, no registo e tutela dos direitos da propriedade industrial.

Concomitantemente, os AOPI desempenham um papel fundamental na disseminação do sistema da propriedade industrial no país, incluindo a sua utilização estratégica.

A importância da Protecção dos Activos da Propriedade Intelectual nas Sociedades Comerciais – Marca Comercial

O IPI publicou, no dia 26 de Julho de 2013, o artigo «A importância da Protecção dos Activos da Propriedade Intelectual nas Sociedades Comerciais – Marca Comercial», do advogado, e também Agente Oficial da Propriedade Industrial, Leonardo Nhavoto.

Dia mundial da propriedade Intelectual (25 de Abril de 2013)

Para celebrar a efeméride, o IPI marcou para sexta-feira (26 de Abril de 2013) um encontro com os Agentes Oficiais da Propriedade Industrial, em que foram discutidas matérias de interesse e actualidade sobre o IPI.

Seminário Nacional sobre o Papel do Sistema Internacional de Patentes no Desenvolvimento da Investigação Científica em Moçambique, 22-24 de Outubro de 2012

O Instituto da Propriedade Industrial de Moçambique (IPI), a Organização Africana Regional da Propriedade Intelectual (ARIPO) e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) organizaram conjuntamente o Seminário Nacional sobre o Papel do Sistema Internacional de Patentes e do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes no Desenvolvimento da Investigação Científica em Moçambique.

Os participantes no evento puderam obter informações sobre os sistemas de protecção de patentes a nível nacional, regional e internacional e o seu uso para a identificação das ferramentas de investigação científica e de informação tecnológica. Para além disso, especialistas internacionais trataram de termos como a gestão da propriedade intelectual numa instituição de investigação, a negociação e licenças de direitos bem como a protecção das novas variedades de plantas.

Foram oradores no evento:

Christopher Kiige, Director Técnico da ARIPO;

Nyalleng Pii, Oficial Sénior de Programas do Tratado de Cooperação de Patentes da OMPI;

Marta Catarino, Directora do Escritório de Transferência de Tecnologia (TecMinho) na Universidade de Minho, Portugal.

Fernando dos Santos, Director Geral do IPI.

Publicações do IPI

O IPI publica regularmente:

A revista *A Criação de Uma Marca*; O *Boletim da Propriedade Industrial*.

III. Direitos de autor e direitos conexos

Na área dos direitos de autor, o país dispõe dos seguintes dispositivos legais:

Lei dos direitos de autor e direitos conexos – Lei n.º 42/01 de 27 de Fevereiro;

Regulamento da aposição obrigatória do selo nos fonogramas – Decreto n.º 27/2001 de 11 de Setembro;

Regulamento sobre as regras de operacionalização e exequibilidade do Decreto n.º 27/2001 de 11 de Setembro – Diploma Ministerial n.º 8/2003 de 15 de Janeiro.

O país aderiu aos seguintes instrumentos internacionais sobre a matéria:

A Convenção de Berna para a protecção das obras literárias e artísticas de 1886, revista pelo Acto de Paris de 24 de Julho de 1971, modificado em 2 de Outubro de 1979, (através da Resolução N.º 13/97 de 13 de Junho);

O Acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (TRIPS), anexo ao Acordo de Marraquexe que cria a Organização Mundial do Comércio.

Carta de Macau: Macau e os Tratados da Internet de 1996

GONÇALO CABRAL
CONSULTOR JURÍDICO

Embora a República Popular da China, contrariamente ao que fez já em relação a Hong Kong, não tenha ainda estendido à Região Administrativa Especial de Macau o Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, nem o Tratado da OMPI sobre Prestações e Fonogramas, uma alteração legislativa ao Regime Jurídico do Direito de Autor e Direitos Conexos (RJDADC)¹ que entrou em vigor em 1 de Junho de 2012 harmonizou o sistema jurídico deste pequeno território do sul da China com os referidos instrumentos de direito internacional. Em rigor, a versão original do RJDADC, aprovado pelo Decreto-Lei 43/99/M, de 16 de Agosto, continha já normas nitidamente inspiradas nos tratados da OMPI, mas a compatibilidade entre um e outros não era ainda total.

Na preparação da Lei 5/2012, de 10 de Abril de 2012, Macau não deixou de olhar para a legislação de jurisdições com uma experiência mais consolidada em matéria de protecção de direitos de propriedade intelectual no ambiente digital – por exemplo, a União Europeia, o Japão ou os Estados Unidos – sem no entanto copiar servilmente nenhuma delas. Simultaneamente o legislador aproveitou para introduzir no RJDADC alguns aperfeiçoamentos que se justificavam, embora não resultantes dos tratados da OMPI. Procuraremos dar conta de seguida de algumas das inovações mais significativas.

Conceito de reprodução

A reprodução de obra protegida surge agora definida como “a produção de cópias de uma obra ou de parte quantitativa ou qualitativamente significativa da mesma, de forma permanente ou temporária, directa ou indirecta, qualquer que seja o modo por que for feita, incluindo o armazenamento em suporte electrónico de uma obra em formato digital”, esclarecendo-se que “Não constitui reprodução a produção temporária ou incidental de cópias, desprovidas de valor económico próprio, que seja parte integrante de um processo tecnológico destinado a permitir a sua utilização

legal ou a permitir a sua transmissão, entre terceiros dentro de uma rede, através de um intermediário, nomeadamente um operador de telecomunicações” (art.º 56.º, n.ºs 6 e 7). Também o armazenamento em suporte electrónico de prestação, fonograma ou videograma é considerado uma forma de reprodução (art.º 170.º-A, n.º 2), parecendo dever aplicar-se, *mutatis mutandis*, a mesma excepção para a reprodução incidental (art.º 173.º, f).

Ter-se-ão assim ultrapassado as dúvidas que existiam anteriormente sobre se o armazenamento não autorizado de cópias digitais constituía uma forma de reprodução, muito especialmente para efeitos de responsabilidade criminal ao abrigo do art.º 211.º

Protecção de medidas tecnológicas

A protecção jurídica a conceder às medidas de protecção tecnológica de conteúdos digitais é, como sabemos, uma das matérias mais importante, complexas e delicadas do direito de autor contemporâneo. A Lei 5/2012 dedicou-lhe uma nova secção, inserida no capítulo III do RJDADC, sobre responsabilidade criminal, composta pelos artigos 214.º-A a 214.º-D, os quais tratam da noção de medida tecnológica, do sancionamento de determinados actos relacionados com medidas tecnológicas e, finalmente, de situações de exclusão da ilicitude.

Medida tecnológica de protecção é definida, no art.º 214.º-A, como sendo “toda a tecnologia utilizada em originais ou cópias de obra, fonograma ou videograma, ou em emissão de radiodifusão, ou em equipamento que permita a leitura, visionamento, audição, reprodução, comunicação, recepção, radiodifusão ou transmissão de obras, prestações, fonogramas, videogramas ou emissões de radiodifusão, e que, no decurso do seu normal funcionamento, impeça ou condicione especificamente:

- O acesso, sem autorização de quem de direito, a obra, fonograma ou videograma protegidos nos termos do presente diploma;
- A recepção, por qualquer meio, de emissão de radiodifusão;
- A prática não autorizada de acto reservado pelo presente diploma ao titular do direito de autor ou do direito conexo sobre a obra, prestação, fonograma, videograma ou emissão de radiodifusão.

1. Texto actualizado disponível em <http://bo.io.gov.mo/bo/i/99/33/declei43.asp>.

Notamos que a definição pretendeu abranger todo o tipo de medidas (“*toda a tecnologia*”), quer usadas em originais ou cópias, quer usadas em equipamento de leitura, recepção, etc. Protege-se, por outro lado, tanto o simples acesso não autorizado a conteúdos protegidos pelo direito de autor, como a prática de actos reservados aos titulares de direitos de autor ou conexos (reprodução, etc.). É clara a intenção da lei de não conceder protecção às medidas tecnológicas senão na medida em que o conteúdo em causa esteja, ele próprio, protegido pelo direito de autor (afirmação esta, contudo, que tem de ser entendida *cum grano salis*, pois o acesso a um conteúdo não é, em geral, objecto de um direito exclusivo dos autores).

Uma excepção ao que acabamos de dizer são as medidas tecnológicas de protecção de emissões de radiodifusão, que surgem numa alínea autónoma, e cuja protecção não fica dependente do facto de a emissão estar ou não protegida por direitos de autor ou conexos. O legislador terá querido, desta forma, dar um tratamento privilegiado às emissões de radiodifusão e simplificar a repressão da actividade dos *anteneiros*: empresários locais que, sem autorização dos titulares dos respectivos direitos de autor e conexos, captam o sinal de emissões de teledifusão e o disponibilizam, mediante remuneração, a grande número de condomínios em Macau. A situação, que dura há muitos anos, tem provocado recorrentes protestos da indústria internacional e de alguns dos parceiros comerciais de Macau.

A medida legislativa surtiu efeito, pois logo após a entrada em vigor da Lei 5/2012 os ditos *anteneiros* deixaram de disponibilizar aos seus clientes as emissões televisivas de sinal codificado (i.e., protegidas por medidas tecnológicas). Efectivamente a supressão ou desactivação de medida tecnológica passou a ser punida com prisão até dois anos, embora apenas quando efectuada “*com fins comerciais*”, e desde que haja queixa do interessado (art.º 214.º-B).

Também com pena de prisão até dois anos, mas aqui independentemente de queixa, é punido quem “*com fins comerciais, produzir, importar, exportar, vender, distribuir ou alugar qualquer objecto, dispositivo ou programa de computador que seja concebido essencialmente para desactivar ou suprimir sem autorização medidas tecnológicas de protecção, ou que não tenha outra utilidade relevante que não seja a de permitir essa desactivação ou supressão*” (art.º 214.º-C).

Finalmente, a lei (art.º 214.º-D) esclarece que “*A desactivação ou supressão de medida tecnológica de protecção não constitui crime quando:*

- a) Constitua meio necessário à efectivação de um direito de acesso ou de utilização de uma obra, prestação, fonograma ou videograma, ou de um direito de recepção de uma emissão de radiodifusão;
- b) Seja efectuada para fins, não lucrativos, de investigação científica ou educação;
- c) Seja efectuada por autoridade pública, no exercício das respectivas competências, no âmbito de processos judiciais, administrativos ou de investigação criminal.”

Também a alínea a) deste artigo parece apontar para a interpretação segundo a qual a lei não quer proteger as medidas tecnológicas para além dos limites do direito de autor. Vale a pena, no entanto, lembrar que *direito de acesso ou utilização e liberdade de acesso ou utilização* são coisas diferentes, como julgaram o Tribunal de Recurso de Bruxelas, em 9 de

Setembro de 2005, no caso *Test Achats v. EMI Recorded Music Belgium*, e a *Cour de Cassation* francesa, em 28 de Fevereiro de 2006, no conhecido caso *Mulholland Drive (Union Fédérale de Consommateurs – Que Choisir? v. Universal Pictures Video France)*.

Informação electrónica para a gestão de direitos

As obrigações, decorrentes dos tratados da OMPI, relativas à informação electrónica para a gestão de direitos, não se revestem da mesma complexidade das respeitantes às medidas tecnológicas, nem têm na sua aplicação prática levantado problemas equiparáveis. O legislador de Macau dedicou-lhes os artigos 214.º-E (noção de informação electrónica) e 214.º-F (ilícitos criminais). A pena mais grave tem um máximo de dois anos de prisão e os crimes têm, também aqui, natureza particular.

Descompilação

Foi introduzido um regime consagrando a liberdade da prática de determinados actos relativos a programas de computador (art.º 169.º), inspirado em parte no direito da União Europeia (Directiva 91/250/CEE), mas em termos que nos parecem mais claros. Reproduzimos aqui o referido artigo:

Artigo 169.º: (Actos livres relativamente a programas de computador)

1. O aluguer ao público, com fins comerciais, não depende de autorização do autor quando o programa de computador não seja o objecto principal do contrato.
2. Quando praticadas por quem tiver adquirido legitimamente uma cópia do programa, não dependem igualmente de autorização do respectivo autor a reprodução, tradução ou adaptação do mesmo que sejam necessárias para:
 - a) Usar o programa para os fins para que o mesmo foi criado;
 - b) Produzir uma cópia de reserva ou apoio;
 - c) Corrigir erros do programa;
 - d) Observar, estudar ou testar o funcionamento do programa;
 - e) Obter a informação que seja indispensável à criação de outros programas originais, compatíveis e inter-operáveis com o primeiro, desde que essa informação não se encontre facilmente disponível ao público.
3. O disposto nos números anteriores não pode ser afastado por disposição contratual e entende-se sem prejuízo do disposto nos artigos 60.º a 62.º.

Os artigos 60.º a 62.º contêm normas sobre uso privado e utilização livre, sendo de destacar, de entre elas, a que dispõe que “*A utilização livre de uma obra protegida não pode obstar à sua exploração económica normal nem prejudicar de forma injustificável os legítimos interesses do autor*”.

Esgotamento

A versão inicial do RJDADC continha já uma norma sobre o esgotamento do direito de distribuição (art.º 58.º), a qual foi agora reformulada, deixando claro que as cópias a que a mesma se aplica, mencionadas no texto anterior, são exclusivamente aquelas que tenham natureza corpórea: “*A venda ou outra forma de transmissão da propriedade, pelo titular do direito de autor, dos suportes materiais da obra protegida esgota o direito exclusivo de distribuição ao público desses objectos, mas não prejudica a subsistência do direito de aluguer ao público, com fins comerciais*”.²

O art.º 173.º-A manda aplicar a mesma regra, com as necessárias adaptações, às prestações, fonogramas e videogramas.

Caducidade

Em harmonia com os Tratados da OMPI, a lei de Macau protege agora os artistas e os produtores de fonogramas e videogramas, durante um prazo de 50 anos, contado respectivamente da data da fixação da prestação e da data da publicação do fonograma ou videograma (ou, não havendo publicação, da data da fixação dos sons ou imagens). Foi ainda revogado o art.º 155.º, norma especial que limitava a 25 anos, contados da data de respectiva realização, a protecção concedidas às obras fotográficas, passando portanto a aplicar-se a estas o prazo-regra de 50 anos *post mortem auctoris*.

Outros aspectos criminais

Além do já referido acima, a propósito das sanções em matéria de medidas tecnológicas e informação electrónica, vale a pena realçar alguns outros aspectos da tutela criminal dos direitos de autor na versão do RJDADC saída da reforma operada pela Lei 5/2012:

Nota-se uma preferência do legislador pelos crimes particulares. Na verdade, dos dez tipos criminais hoje existentes no RJDADC, apenas em três casos o procedimento não depende de queixa do interessado. São eles a contrafacção de obra, fonograma ou videograma com fins comerciais (art.º 211.º), o comércio de cópias contrafeitas (art.º 212.º) e a produção ou distribuição de dispositivos destinados a deactivar medidas tecnológicas (art.º 214.º-C). É uma opção que merece a nossa concordância, atendendo à dificuldade em, sem uma queixa do interessado, determinar a existência e titularidade de direitos de propriedade intelectual que se constituem independentemente de registo ou outra formalidade, e determinar ainda os factos constitutivos da própria infracção. Além disso, quando a infracção ocorre na rede mundial de computadores, a sua investigação entra facil-

mente em rota de colisão com o sigilo das comunicações e o direito à privacidade, não parecendo ajuizado conceder às autoridades policiais o poder de vasculhar permanentemente a *internet* em busca de possíveis infractores, dos quais ninguém se queixou.

Um dos novos crimes introduzidos, dependente de queixa, é precisamente o da disponibilização de obra, fonograma ou videograma numa rede pública de computadores, com fins comerciais, o qual é punido com prisão até dois anos ou multa até 240 dias.

Nova é também a norma que prescreve que na determinação da medida da pena o tribunal levará “*especialmente em conta o número de cópias ilícitas que tenham sido postas a circular, o benefício económico obtido pelo agente e os danos causados ao titular do direito*” (art.º 201.º), assim como a que permite decretar, a título de sanção acessória, o encerramento de sítios electrónicos numa rede pública de computadores (art.º 203.º, n.º 4).

AGOSTO DE 2013



2. O direito exclusivo de aluguer sobre obras de arquitectura e de artes aplicadas é excluído pelo art.º 146.º-A.

