



UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

**O Esgotamento do Direito de Autor:
A distribuição eletrónica de conteúdos protegidos após o Acórdão
Tom Kabinet**

Mestrado em Direito

Isabel Luzia Silva Arantes

Faculdade de Direito | Escola do Porto

2021



UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

**O Esgotamento do Direito de Autor:
A distribuição eletrónica de conteúdos protegidos após o Acórdão
Tom Kabinet**

Isabel Luzia Silva Arantes

*Dissertação de Mestrado em Direito sob a
orientação da Senhora Professora Doutora
Maria Victória Rocha.*

Faculdade de Direito | Escola do Porto

2021

Em memória do meu irmão e dos dias que vivemos juntos.

“Anyway, let’s get back to the carriage”, added Prince Andrey, and as he walked off the ferry he looked up at the sky where Pierre had pointed, and for the first time since Austerlitz he saw it again, the lofty, eternal sky, just as he had seen it when he lay on the battlefield, and suddenly something inside him that had long lain dormant, something better than before, awoke in his soul with a feeling of youth and joy. It was a feeling that would vanish as soon as Prince Andrey got back to the normal run of everyday life, but he was sure, without knowing what to do with it, that this feeling was still there inside him. Pierre’s visit marked a new age for Prince Andrey, a time when his life, although outwardly unchanged, began again in his own inner world”.

Leo Tolstoy, *in War and Peace.*

Agradeço

À Prof. Doutora Maria Victória Rocha, pela constante disponibilidade, atenção, orientação e partilha de conhecimentos.

Aos meus pais.

Ao Alberto.

Resumo

O avanço tecnológico a que assistimos desde, pelo menos, o estabelecimento da internet como principal forma de comunicação entre pessoas, organizações e empresas, tem vindo a possibilitar uma panóplia de conteúdos e serviços que, de dia para dia, parece ser infinita. O desenvolvimento dos conteúdos protegidos pelo direito de autor não é, de todo, alheio a tal realidade. Com isso, a forma de fazer mais e fazer diferente tornou-se um elemento indispensável no mundo da cultura.

A questão do esgotamento do direito de autor após a primeira venda, é, realmente, uma questão premente no que toca à solução necessária para um mercado europeu, no que tange aos direitos de autor e não tem sido alvo de uma resposta unânime e exata ao nível jurisprudencial e legislativo.

A presente dissertação visa o estudo de dois dos principais acórdãos respeitantes a esta matéria. Com isso temos a expectativa de poder vir a apresentar novas visões sobre esta problemática, sobre uma matéria cuja discussão ainda está numa fase muito embrionária.

Palavras-chave:

Direito de autor – comunicação ao público – esgotamento digital – poder de distribuição – livros eletrónicos.

Abstract

The technological advance we have witnessed since, at least, the establishment of the internet as the main form of communication between people, organizations and companies, has been making possible a panoply of content and services which, day by day, seems to be infinite. The development of contents protected by copyright is not at all alien to this reality. The way to do more and to do it differently has become an indispensable element in the world of culture.

The question of the exhaustion of copyright after the first sale is, indeed, a pressing issue regarding the necessary solution for the European market, as far as copyright is concerned, and has not been the object of a unanimous and exact response at a jurisprudential a legislative level.

The present dissertation aims to study two of the main judgments concerning this matter. With this we expect to be able to present new visions on this problematic, on a matter whose discussion is still in a very embryonic stage.

Keywords:

Copyright – communication to the public – digital exhaustion – power of distribution – e-books.

ÍNDICE

<i>Siglas e Abreviaturas</i>	9
<i>CAPÍTULO 1 – Introdução.</i>	10
1.1. O problema do esgotamento dos direitos de autor nos conteúdos eletrônicos.	10
1.2. Objeto da dissertação.	10
1.3. Metodologia.	10
1.4. Modo de citar e bibliografia.	11
1.5. Sequência.	11
<i>CAPÍTULO 2 - Os desafios atuais do direito de autor.</i>	12
2.1. Introdução.	12
2.2. O direito patrimonial de autor.	13
<i>CAPÍTULO 3 - O poder de distribuição em particular e o princípio do esgotamento.</i>	15
3.1. Introdução.	15
3.2. O esgotamento na União:	16
Exclusivo territorial num mercado livre, entre o material e o imaterial.	16
3.3 - A jurisprudência do TJUE: os paradigmas fixados para os programas de computador e para os livros eletrônicos.	21
3.3.1. UsedSoft	21
3.3.2. Tom Kabinet	25
3.4. Licença vs. Venda.	27
<i>CAPÍTULO 4 - A transferência de conteúdos digitais através da internet pode ser entendida como distribuição (enquanto venda) ou comunicação ao público?</i>	28
4.1. A transferência de cópias digitais através da internet, sendo reprodução da obra, é uma barreira à aplicação do esgotamento?	31
4.2. Justificações apresentadas pelo TJUE: a <i>lex specialis</i> e a teoria da equivalência.	32
<i>CAPÍTULO 5 - Esgotamento em ambiente digital?</i>	35
5.1. Posição desfavorável.	35
5.2. Posição favorável e posição adotada.	37
<i>CONCLUSÕES</i>	41
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	43

Siglas e Abreviaturas

Ac. - Acórdão

Art.º/ Art.ºs - Artigo/Artigos

BGH - Tribunal de Justiça Federal da Alemanha (*Bundergerichtshof*)

CDADC - Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos

CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory

DVD - *Digital Versatile Disc*

Dir. - Diretiva

EM - Estados-membros

N.º - Número

OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO – *World Intellectual Property Organization*)

Op. Cit. - Obra Citada

P. - página

TDA - Tratado OMPI sobre direito de autor

TJUE - Tribunal de Justiça da União Europeia

TPF - Tratado OMPI sobre Prestações e Fonogramas

TRIPS/ADPIC - Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio

EU - União Europeia

Vol. - Volume

CAPÍTULO 1 – Introdução.

1.1. O problema do esgotamento dos direitos de autor nos conteúdos eletrónicos.

Com a criação da obra, o autor visa, na grande maioria das vezes, retirar um proveito económico. Este conteúdo patrimonial do direito de autor tem vindo a ser identificado e reconhecido ao longo dos anos, nas mais variadas previsões normativas de fonte internacional e europeia.

Um dos principais direitos adjacentes ao conteúdo patrimonial dos direitos de autor é o direito de distribuição, o qual permite a este explorar economicamente a obra, mediante a celebração de contratos, cujo objeto será sempre o suporte técnico da obra.

A problemática do desenvolvimento tecnológico na EU surge quando as obras deixam de constar em suporte físico, passando a ter um conteúdo intangível. Se o esgotamento do direito de autor após a primeira venda em suporte físico é pacífico, o mesmo já não o será no caso de as obras estarem em suporte intangível.

Vários têm sido os acórdãos que versam sobre esta temática, não tendo até agora o TJUE apresentado respostas consistentes. O quadro legislativo não fornece qualquer resposta a esta problemática, a própria doutrina também se tem dividido, não possibilitando solução unificada.

1.2. Objeto da dissertação.

Com esta dissertação visamos explorar sobre as principais diferenças que se podem encontrar nos negócios jurídicos de licença e transmissão de programas de computador e livros eletrónicos, em particular no que se reporta ao esgotamento do direito de autor em ambiente digital.

Com isso a nossa investigação visa resposta a três questões essenciais:

- a) A transferência de conteúdos digitais através da internet pode ser entendida como distribuição ou comunicação ao público?
- b) Qual o papel do TJUE na problemática do esgotamento do direito de autor na UE?
- c) A transferência de cópias digitais através da internet é barreira à aplicação do esgotamento?

1.3. Metodologia.

A presente dissertação realizou-se através de consulta bibliográfica, jurisprudência do TJUE, e legislação portuguesa e de Direito Europeu. Realiza-se análise comparada de todos os elementos, sempre que possível.

1.4. Modo de citar e bibliografia.

Especifica-se o modo como se irá citar e indicar bibliograficamente os materiais em suporte eletrônico, a jurisprudência do TJUE e os livros.

- a) Materiais em suporte eletrônico: APELIDO, nome, “Título”, designação da publicação, ano, hiperligação, data da consulta.
- b) Jurisprudência TJUE: *Nome do caso*, (identificador ECLI).
- c) Livros: APELIDO, nome, *título*, editora, edição, cidade, ano, p.

1.5. Sequência.

A dissertação é composta por quatro capítulos de desenvolvimento do tema, começando tal a ser feito no segundo capítulo, no qual se faz uma breve introdução àqueles que consideramos serem os desafios atuais do direito de autor, em particular do direito patrimonial de autor.

No capítulo terceiro far-se-á uma análise do poder de distribuição que assiste ao autor e começa a ser tratado com pormenor o princípio do esgotamento, através do estudo das suas principais características e jurisprudência do TJUE (mais concretamente do ac. *UsedSoft* e do ac. *Tom Kabinet*).

O quarto capítulo versará sobre a transferência de conteúdos em particular dos conteúdos digitais através da internet e da sua definição no âmbito do direito de autor.

Por fim, no quinto capítulo estudaremos as duas posições paradigmáticas contra e a favor do esgotamento em ambiente digital, adotando uma delas.

A dissertação terminará com as conclusões, em forma numerada, e com a bibliografia.

CAPÍTULO 2 - Os desafios atuais do direito de autor.

2.1. Introdução.

O direito de autor viria a ser consagrado pela primeira vez em lei ordinária, em território português, no Decreto sobre a Propriedade Literária, de 8 de julho de 1851.¹

O Código Civil de 1867, comumente conhecido por Código de Seabra, previa o direito de autor de acordo com uma concepção monista, não fazendo qualquer distinção entre os poderes que consagrava a favor dos autores.

Em 1927 é aprovado o Decreto n.º 13725, que vem alterar as normas previstas no Código Civil à data vigente, mantendo, mesmo assim, o caráter monista do direito de autor.

O Código de Direito de Autor que atualmente se encontra em vigor, não obstante as sucessivas alterações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, revoga o Código de Direito de Autor de 1966. Este último viria a ser o primeiro diploma legal em Portugal a prever o direito de autor enquanto direito que se desdobra em direito sobre a coisa incorpórea e o seu suporte material.

Numa visão internacional, verificamos ser o primeiro texto que visa a proteção dos direitos de autor a Convenção de Berna.² Muito embora, dado o rápido crescimento da tecnologia desde, sensivelmente, as últimas duas décadas do século XX, vários são os instrumentos legais, de caráter internacional, que têm vindo a ser aprovados.

Em 1994 surge o Acordo de TRIPS e em 1996, os Tratados OMPI³. Não alheia a este desenvolvimento tecnológico, a União Europeia tem vindo a responder com frequentes e novos desenvolvimentos normativos – cuja descrição exaustiva acaba por não ser o propósito deste nosso

¹ No introito pode-se ler: “(...) o Governo Representativo é obrigado a reconhecer e honrar, consagrar os direitos do pensamento e fortificar ainda mais assim a liberdade de o comunicar; e Considerando que o Projecto de Lei sobre a propriedade litteraria apresentado ás Côrtes pelo Deputado João Baptista d’ Almeida Garrett em 1839, discutido e aprovado pela Camara dos Deputados em 1841, e de novo discutido e aprovado pela Camara dos mesmos Deputados no presente anno de 1851, está fundado nos princípios da justiça e da boa razão, e n’ elle se acham codificadas todas as regras já adptadas e experimentadas pelas nações mais cultas do mundo civilisado”. O espírito do diploma demonstra coerência com os princípios presentes da Carta de 1826 – texto fundamental do liberalismo português -, em particular a liberdade de criação intelectual e expressão literária e artística. Disponível em http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/DireitodeAutor/1851/1851_item1/P1.html, consult. em 15/08/2021, p. 1.

² Datada de 1886, tem 179 países signatários, sendo que Portugal aderiu à mesma em 1911. Disponível em https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=15, consult. em 15/08/2021.

³ Ambos disponíveis em <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/> e <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/>, consult. em 08/11/2021.

estudo. Em sede judicial, verificamos um crescimento muito significativo do papel assumido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.⁴

Chegados a um tempo histórico em que a tecnologia permite que as obras, mormente as literárias de que pretendemos tratar em particular, sejam partilhadas e disseminadas com grande facilidade na internet, resulta claro que o sistema jurídico de cada país ou comunidade internacional, deve precaver os direitos dos autores dessas obras.⁵

2.2. O direito patrimonial de autor.

O CDADC não apresenta uma designação unitária que permita, de forma simples, agregar aquele que é o conteúdo patrimonial dos direitos concedidos ao autor, segundo uma lógica de sistema não monista como é o nosso. Existindo várias denominações que se referem ao mesmo não é de estranhar que a doutrina tenha optado por uma designação em concreto, em detrimento de outras. Assim, frequentemente, vemos uma clara distinção entre o conteúdo dos denominados direitos morais de autor e do denominado direitos patrimoniais de autor. No que nos interessa aqui, cabe verificar com mais atenção em que consiste os direitos patrimoniais de autor e qual a sua pertinência para o estudo do acórdão *Tom Kabinet* em específico.

Sucintamente, com a criação da obra, nasce o direito de a explorar com fins económicos. Este direito, ou direitos, permitem ao autor a possibilidade de retirar daquela obra benefícios económicos.

⁴ Sobre este, refere José Alberto Vieira, “Moldar a exposição do Direito de Autor à novidade e ao imediatismo da decisão judicial recente, nomeadamente, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, implica o risco de com isso se perder de vista a dogmática básica do sistema justautorale e os seus princípios de regulação. Um exemplo ajuda a compreender isto. Numa recente decisão de 2016, o Tribunal de Justiça afirma que constitui comunicação de obra ao público a venda de um aparelho capaz, uma vez ligado à Internet, de facultar o acesso televisivo a uma obra colocada ilicitamente em rede. Ora, o conceito de comunicação de obra ao público não abrange a venda de dispositivos físicos para ligação a um aparelho de televisão, mas a disponibilização de obra protegida a um público, o que torna o sentido da decisão judicial manifesto equívoco técnico à luz da dogmática de Direito de Autor”. Cf. VIEIRA, José Alberto, *Direito de Autor*, Almedina, Coimbra, 2020, p. 17.

⁵ Realidade que não pode conflitar com as necessidades de precaver os direitos fundamentais dos cidadãos: “*La existencia de los derechos de autor está además sustentada en poderosas razones económicas, políticas y jurídicas. Son, fundamentalmente, dos: el derecho de autor constituye un incentivo para el creador y, en segundo lugar, el fomento de la creación cultural que conlleva el reconocimiento de tal derecho beneficia al interés social. La propiedad intelectual es una herramienta de la que se dota la sociedad para proporcionar a los autores el sustento económico necesario para garantizarles un proceso de creación libre de injerencias y, asimismo, para enriquecer el patrimonio cultural de la sociedad, beneficiando así el interés general. Sin una garantía legal firme de ese derecho de propiedad intelectual la libertad creativa estará siempre mediatizada y amenazada, y el desarrollo cultural perderá el vigor necesario*”. Cf. FARRÉ, Pedro, “Los Derechos de Autor em Internet”, Biblioteca Digital de la Universidad de Alcalá, 2008, <https://core.ac.uk/download/pdf/58906819.pdf>, consult. a 15/08/2021, p. 70.

⁶ Veja-se, a título exemplificativo, os art.ºs 9.º, n.º 1 e 47.º do CDADC, nos quais surge a denominação “direitos patrimoniais”, ao passo que nos art.ºs 43.º, n.º 2 e 45.º, entre outros, surge a denominação “direito de autor”.

A exploração da obra está juridicamente protegida, em benefício do autor da mesma, em contraposição a terceiros que não tenham sob a mesma quaisquer direitos. Tal não significa que terceiros não possam ter direitos sobre a obra. Contudo, tais direitos não se confundem com os direitos patrimoniais do autor.

O direito patrimonial de autor contém em si próprio um conteúdo positivo e negativo. O positivo implica que a exploração da obra caiba ao titular do direito (i.e., ao criador, ao autor). Este é um direito exclusivo de explorar a obra licitamente. A lei concede, ainda, a faculdade de autorizar terceiros a explorar a obra – indiretamente. Existe uma liberdade concedida ao autor para explorar a sua obra do modo que pretender – quer por si próprio, quer por terceiros.

O conteúdo negativo resulta do poder concedido ao autor de autorizar ou se opor à utilização não permitida por si, devido ao caráter exclusivo que a lei atribui aos direitos patrimoniais de autor (sem prejuízo da existência de direitos patrimoniais de simples remuneração, que não desenvolveremos no presente estudo). Toda e qualquer utilização que careça da sua autorização, por força da lei ou de negócio jurídico, em face do caráter absoluto deste direito, permite ao autor a possibilidade de se opor à mesma junto dos tribunais (inclusive de forma cautelar), ou por recurso a arbitragem.

Os direitos patrimoniais têm a si adjacente a possibilidade de o autor, nas condições descritas anteriormente, explorar economicamente a obra. Tal não é feito à revelia do avançar da tecnologia, que permite explorar a obra através de novas formas, embora importe desafios no que tange à proteção da integridade desses direitos.

Estes poderes assumem um caráter geral nas previsões dos Acordos e Tratados internacionais. A Convenção de Berna é complementada pelo estipulado no acordo de TRIPS/ADPIC e o Tratado OMPI sobre o Direito de Autor. Nestes, o conteúdo dos direitos patrimoniais de autor é tratado através de princípios gerais.

Ao nível do Direito da União Europeia, ao termos em conta a Diretiva 29/2001/CE, do Parlamento e do Conselho, de 22/05/2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade de informação (doravante Diretiva *InfoSoc*), o tratamento

⁷ Previstos no CDADC, nos art.ºs 40.º, al. b), 42.º e 43.º, estão os apelidados direitos menores de autor. Já nos art.ºs 40.º, al. a) e 41.º, verificamos as autorizações de natureza legal ou contratual. Tais autorizações consistem em direitos de utilização. Estes direitos de terceiros têm uma natureza alheia à da criação da obra, pelo que nunca poderão servir para defender os interesses do autor da mesma. Tais direitos, muito embora permitam a exploração económica da obra, não se confundem com os direitos dos autores – mais propriamente, os direitos dos autores de natureza económica.

já é mais exaustivo. Prevendo-se aí alguns dos poderes basilares do autor⁸, desde o poder de reprodução (art.º 2.º), o poder de comunicação ao público (art.º 3.º), o poder de distribuição (art.º 4.º), entre outros.

CAPÍTULO 3 - O poder de distribuição em particular e o princípio do esgotamento.

3.1. Introdução.

A Diretiva *InfoSoc*, estipula que o poder de distribuição possibilita ao autor a exploração económica da obra mediante a celebração de contratos de diversa natureza que envolvem o suporte corpóreo da obra. Em sentido semelhante, é previsto no art.º 68.º, n.º 2 al. f) do CDADC que este poder possibilita que o autor possa fazer a distribuição do “original ou de cópias da obra, tal como venda, aluguer ou comodato”. Apesar de não o fazerem de forma tão ampla, também o Acordo de TRIPS/ADPIC e o Tratado OMPI sobre o Direito de Autor⁹ contêm referências a este poder.

A não ser nos casos em que a disponibilização pode ser feita com o original, regra geral, para que haja disponibilização da obra, tem de haver exemplares (cópias) desse original. Essas cópias assumem determinada forma física, são corpóreas. Como tal, na génese deste poder está, justamente, a obrigatoriedade de existir uma cópia corpórea.

Estamos sempre perante o poder de distribuição quando falamos em proibir terceiros de explorarem a obra para fins comerciais, designadamente, através das suas cópias. Exatamente por este poder estar ligado ao exercício de um poder através de cópias da obra (ou, quando for o caso, do único original da obra). Nunca estaremos a falar do poder de distribuição quando o autor coloca a sua obra numa plataforma de *streaming*, por exemplo. Justamente esta necessidade de cópia física da obra é o que torna possível o exercício deste poder.

Na UE, por força do art.º 4.º, n.º 2 da Diretiva *InfoSoc*, a regra é a de que a partir da primeira venda da cópia corpórea do original, o direito do autor sobre essa mesma cópia se esgota. Significa isto que a partir do momento em que estejamos perante uma transmissão lícita de uma cópia de uma determinada obra, qualquer direito que o autor tenha de controlar ulteriores vendas dessa mesma cópia deixa de existir (*first sale doctrine*).

⁸ Apesar de ambos ramos do direito civil, contrariamente aos direitos reais, no direito de autor não vigora o princípio da tipicidade legal. Motivo pelo qual não impende sobre o legislador a necessidade de prever todos os poderes e direitos dos titulares sob pena de tais direitos não serem reconhecidos pelo ordenamento jurídico.

⁹ Art.ºs 11.º e 6.º, respetivamente.

3.2. O esgotamento na União:

Exclusivo territorial num mercado livre, entre o material e o imaterial.

O direito da UE prevê que o exclusivo do autor é limitado regionalmente, impedindo que aquele se oponha a importações de outros países da União, apenas podendo exercer tal direito de exclusivo relativamente às cópias (pressupondo tratar-se de transações lícitas, evidentemente) fora do espaço comunitário.¹⁰

O esgotamento não tem como prioridade a unificação dos vários ordenamentos jurídicos dos EM no que se reporta aos direitos de autor. Assume uma importância específica e muito própria da realidade europeia – a do mercado único. O esgotamento (europeu) vem limitar os direitos de autor concedidos pelos ordenamentos nacionais.

Os ordenamentos jurídicos dos EM também devem ter em consideração a livre circulação de bens, motivo pelo qual há uma necessidade de, aprovadas as leis referentes aos direitos de autor, equilibrar os interesses decorrentes dos seus próprios objetivos e políticas e os princípios europeus. Obviamente que esta divisão interna na prossecução de interesses nacionais acaba por trazer diferenciação no(s) direito(s) de autor no espaço europeu.

Do ponto de vista legislativo, na UE, o princípio do esgotamento está previsto no artigo 4.º, n.º 2 da Diretiva *InfoSoc*.¹¹ Num plano internacional, encontra-se no artigo 6.º, n.º 2 do TDA¹² e no TPF, no seu artigo 8.º, n.º 2.¹³

Neste quadro normativo em que se foi desenvolvendo a jurisprudência do TJUE, surgem os acórdãos mais relevantes no que se reporta ao esgotamento. Defendendo como principais ideias que (1) as cláusulas contratuais não podem ser aplicadas a terceiros não contratantes, (2) a primeira distribuição lícita permite que se considere esgotado o direito de distribuição do autor, (3) a livre

¹⁰ O direito português segue este princípio no artigo 68.º, n.º 5 do CDADC.

¹¹ No qual se diz: “O direito de distribuição não se esgota, na Comunidade, relativamente ao original e às cópias de uma obra, exceto quando a primeira venda ou qualquer outra forma de primeira transferência da propriedade desse objeto, na Comunidade, seja realizada pelo titular do direito ou com o seu consentimento”.

¹² Definindo o direito de distribuição e seus limites, faz constar que: “*Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph 1 applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author*”.

¹³ “Nenhuma das disposições do presente tratado afecta a liberdade das partes contratantes para determinar as eventuais condições em que o direito previsto no n.º 1 se esgota após a primeira venda do original ou de uma cópia da prestação fixada, ou outra forma de transferência de propriedade, realizada com o consentimento do artista intérprete ou executante”.

circulação de bens e o mercado comum têm prevalência sobre o direito de autor, e com isso, justifica-se o esgotamento regional, destacamos o acórdão *Deutsche Grammophon*, datado de 1971.

À data, não existiam dúvidas quanto à distinção entre bens de natureza imaterial e o seu suporte físico. A tecnologia ainda não tinha o desenvolvimento que veio a desenvolver escassas décadas depois, ao ponto de nos dias atuais, a maioria (diríamos nós) do conteúdo de direito de autor se confunde com o seu próprio suporte, dado o seu carácter digital e, portanto, intangível.

Não existindo tal problemática à data da publicação daquele acórdão, o TJUE, alicerçado nos princípios basilares europeus (já referidos), aplica o princípio do esgotamento enquanto possibilidade de, com a primeira transmissão licitamente concretizada, o autor, ou o detentor dos seus direitos, ter de aceitar que já foi remunerado integralmente com essa primeira transmissão. Esgota-se, assim, a sua oportunidade de impedir sucessivas distribuições da obra, no caso, daquela cópia que já foi transmitida por si. O esgotamento acaba por ser pensado à volta desta ideia de que para lá da justa remuneração pelo seu trabalho, o autor nada mais pode exigir do ponto de vista dos seus direitos patrimoniais, assim que distribuir a cópia desta.

Tendo em consideração o sentido da jurisprudência da década de 1970, não existia ímpeto para alterações legislativas ou medidas extraordinárias conducentes a mais harmonização. No decorrer da década de 1980, a Comissão Europeia emanou o “*The White Paper*”, em 1985, documento no qual foram insertas conclusões do estudo da estabilidade do mercado interno da U.E., estabelecendo que as diferenças existentes entre ordenamentos jurídicos dos vários EM, relativamente aos direitos de autor, têm um impacto negativo no comércio do espaço europeu.

Apesar de já em 1959 terem sido fundados grupos de trabalho para estudar e legislar sobre matérias em direito da propriedade industrial, a realidade é que os direitos de autor não tiveram a mesma atenção do corpo legislativo europeu.

Quando, no final da década de 1980, a Comissão Europeia publicou o “*Green Paper*” sobre “*Copyright and the Challenge of Technology*” a discussão sobre as matérias de direitos de autor já havia adquirido maior atenção do legislador e maior importância económica nas trocas comerciais que existiam entre os EM. Neste documento, a Comissão refere que o TJUE tem decidido no sentido de que o esgotamento se sustenta nos princípios da comunidade europeia, apenas com este é possível concretizar a circulação de bens e, com isso, evitar que os EM se isolem.

A possibilidade de os EM manterem restrições a importações, segundo o art.º 36.º do Tratado de Roma, não significa aprovação de leis que determinem – sem mais – que o autor possa evitar a livre circulação de bens em espaço comunitário. Considerações que, aliadas ao facto de se considerar que o TJUE já tinha jurisprudência suficiente para acautelar o esgotamento, levaram a que a Comissão

Europeia entendesse não haver necessidade de harmonizar a nível europeu o direito de distribuição e a doutrina de esgotamento.

Quando, em 1995, a Comissão Europeia reviu o “*Green Paper*”, tal realidade tinha mudado, visto que, entretanto, a tecnologia já se havia desenvolvido de forma fulgurante. O mercado de aluguer de cópias de música e filmes (essencialmente) tinha atingido uma importância comercial desmesurada. Apesar de já na anterior versão do documento se ter observado ligações entre o aluguer, a cópia privada e a pirataria – que provocavam um impacto negativo nas atividades económicas dos autores e demais profissionais envolvidos na indústria – acabou por não se antever o impacto que essa realidade iria ter no futuro a médio e longo prazo.

Em meados da década de 1990, assistimos a uma total falta de previsão normativa, europeia, relativamente ao direito de autor cujas obras eram exploradas por via do aluguer. Resultava que existia um desequilíbrio entre a remuneração dos autores e todos os demais envolvidos nesta atividade económica.

Com esta sustentação fáctica, a Comissão Europeia recomendou que se regulasse o aluguer de cópias de obras sujeitas a direitos de autor, tais como filmes, música e programas de computador, o que, segundo no documento se defendeu, não seria contraditório com a jurisprudência do TJUE.¹⁴ Porém, antes de a Comissão Europeia ter chegado a esta conclusão, já em 1992, a título exemplificativo, o Conselho Europeu harmonizou o direito de comodato das obras.

Se, na altura em que a primeira diretiva do Conselho em matérias de autor foi aprovada, apenas metade dos países tinham a doutrina do esgotamento regulada, esta realidade veio mudar o espectro legislativo. A Diretiva 91/250 consagrou novos direitos aos criadores de programas de computador e o esgotamento, na mesma linha que vinha sendo desenvolvida pelo TJUE. Apenas incidindo sobre os programas de computador, não distinguia quadros normativos diferentes quanto à tangibilidade ou intangibilidade das cópias das obras.

Apesar disso, posteriormente, foi adotada uma nova diretiva quanto a direitos patrimoniais de autor, tais como a fixação de remuneração concedida a produtores de fonogramas, a intérpretes e produtores, falha em detalhar o princípio do esgotamento. O que se revela especialmente acutilante pelo facto de não haver nenhuma norma que descreva como deve ser aplicado o esgotamento. Em parte, tal acontece porque o Conselho Europeu encarava o esgotamento como um limite à coesão do mercado interno europeu, mas também pelo facto de a doutrina do esgotamento não ter aplicabilidade

¹⁴ A qual, no que tocava a esgotamento, ainda se restringia a cópias tangíveis e previa que não fosse aplicável a situações em que a comercialização das cópias objeto de direito de autor acontecia através de prestação de serviços.

quanto ao aluguer e comodato de obras. Indo, assim, em linha com o que o TJUE já tinha deixado esclarecido na sua jurisprudência, de que o esgotamento apenas afeta o direito de distribuição.

Pouco após, em 1996, outra diretiva é aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, a Diretiva 96/9, relativa às bases de dados, na qual é consagrado o esgotamento. Constando que apenas existirá esgotamento do direito de distribuição quando estiverem em causa cópias tangíveis, deixando de fora da previsão as bases de dados *online*. Linha seguida também pelo Tratado WIPO, adotado no mesmo ano. A descrição que realizamos respeita à harmonização vertical, no plano europeu, de normas que permitiram ao longo das décadas que o esgotamento ficasse relativamente claro.

No que concerne à harmonização horizontal, após a aprovação do Tratado WIPO, surge o Acordo de TRIPS. Quando, em 2001, é adotada a Diretiva *InfoSoc*, o repúdio do esgotamento internacional que até então era aceite de forma pacífica foi deixando de ser tão claro. Mantém que as cópias suscetíveis de esgotamento têm de ser tangíveis ¹⁵, mas estende o direito de distribuição dos autores e prevê que qualquer forma de transmissão da propriedade pode levar ao esgotamento. ¹⁶ A primeira venda no seio da UE esgota o direito de distribuição do autor, mas tal já não sucede com a primeira venda fora do espaço europeu.

De certo modo, o teor literal do considerando 29 da Diretiva veio complicar a aplicação do esgotamento, visto que aparentemente fazia uma distinção entre a transmissão da obra pela venda de um objeto e através de serviços. Não ficando claro se a venda de obras digitais potenciava o esgotamento ou não (apesar de o contrato que dava origem à transmissão até poder ser de serviços). Num mundo no qual a internet era cada vez mais o espaço onde os europeus adquiriam produtos com conteúdos protegidos por direito de autor, parecia ser inexplicável o motivo pelo qual o considerando 29 previa que venda *online* de um CD-ROM com a cópia de um programa de computador não permitia o esgotamento do direito do autor, mas a venda tradicional de um igual disco já dava origem ao mesmo.

Com maior relevo na aplicabilidade da Diretiva, o TJUE, no acórdão *Le Corbusier*, reconhecendo que não existia no art.º 4.º qualquer definição do que era distribuição, acaba por seguir as regras definidas no Tratado WIPO. Determina, pois, que o conceito de distribuição ao público existe sempre que haja transferência de propriedade do original da obra ou cópia da mesma, para efeitos de aplicabilidade da norma do esgotamento.

¹⁵ Defendendo, no considerando 29, que os serviços online devem sempre ser objeto de autorização quando estejam em causa direitos de autor ou direitos conexos.

¹⁶ Quebrando o paradigma anterior, de que a mera prestação de um serviço nunca dava lugar a esgotamento.

O acórdão *Art & Allposters* teve origem na dúvida que surgiu numa situação holandesa em que eram comercializadas cópias de posters, cujo direito de distribuição já estava esgotado, sem autorização dos detentores do direito de autor. O TJUE veio dizer que para que houvesse o esgotamento do direito de distribuição era necessário que o original ou as cópias tivessem sido colocadas no mercado pelo seu autor ou com o seu consentimento. Por outro lado, tinham de ser obras colocadas no mercado da UE, de acordo com o direito europeu.

O TJUE considerou neste caso que a transmissão de telas com conteúdos impressos sujeitos a direito de autor, deveria ser entendida como uma nova reprodução. Direito esse que não podia entender como incluído no leque de direitos que a primeira venda permitia ao adquirente. A alteração do objeto em si, no caso em concreto, da tela, no seu todo, teria de ser colocada no mercado com o consentimento do autor. Apenas com esse consentimento se poderia considerar que o direito desse estaria definitivamente esgotado.

O esgotamento também pode ser visto num prisma regional: necessidade que surge na década de 1990, quando antes da Diretiva *InfoSoc*, as diretivas existentes não permitam excluir o esgotamento internacional (prevendo apenas que o direito de distribuição se esgota após a sua colocação no mercado interno europeu, não excluindo a importação de cópias fora da UE).

No acórdão *Dior v. Evora*, o TJUE determina que o autor (ou o detentor do direito de autor) não pode opor-se ao esgotamento quando o produto é vendido licitamente noutra EM. Já no acórdão *Blomquist v. Rolex*, num sentido diverso, o detentor do direito de autor pode opor-se ao esgotamento do seu direito quanto à importação paralela de produtos cuja transmissão teve origem em atos ilícitos (como por exemplo a pirataria). Naquela situação estava em causa a importação de uma imitação de um relógio da marca *Rolex*, tendo considerado o TJUE que bens importados na UE, com o objetivo de ali serem comercializados e entregues a consumidor da UE, ou ainda, publicitados a consumidores da UE, podem dar origem ao esgotamento à luz do direito europeu.

Assim, estamos perante um esgotamento em espaço europeu, sustentado por um sistema regional, paralelo, no qual os serviços aduaneiros verificam o movimento de obras protegidas, advindas de países externos à UE.

A questão da tangibilidade das obras é particularmente relevante a partir do momento histórico em que a tecnologia permite que cópias das obras não se deteriorem com o passar dos anos (ao contrário do que acontece, por exemplo, nas situações dos livros físicos, cuja venda em segunda mão acaba por deixar de afetar o mercado da venda de livros novos). Não existindo deterioração das cópias, estas podem confundir-se com o original, afetando o mercado de vendas destas. O seu valor de mercado diminui e, conforme Caterina Sganga: “*From a legal perspective, the boundaries of*

*exhaustion are made clear by the tangible nature of the medium and its commercialization via implied sale contracts, which facilitate the distinction between distribution and communication to the public, between support and intellectual creation, and between the property right over the former, and the copyright over the latter”.*¹⁷

Não só a jurisprudência – alguma da qual aqui estudada – assim como a legislação, previu que o direito de distribuição e aluguer só se esgota se as suas cópias puderem ser circuladas como objetos tangíveis.¹⁸

3.3 - A jurisprudência do TJUE: os paradigmas fixados para os programas de computador e para os livros eletrónicos.

3.3.1. UsedSoft

O objeto do litígio que opunha a *UsedSoft GmbH* à *Oracle International Corporation* consistia no facto de a primeira comercializar licenças de computador, em segunda mão, da segunda. A *Oracle* é uma empresa que comercializa programas de computador, nomeadamente *software* de bases de dados. Através de um contrato de licença, o cliente da *Oracle* tem o direito de descarregar a cópia do programa para um servidor, podendo um certo número de utilizadores aceder à mesma e descarregá-la no seu local de trabalho²⁰. Além deste serviço, a *Oracle* também celebra contratos de manutenção no âmbito dos quais os programas vão sendo atualizados e seus erros corrigidos, algo que também é feito através do descarregamento dos apropriados ficheiros no sítio *web* da *Oracle* ou entregues ao cliente em formato CD-ROM ou DVD.

A *UsedSoft*, por sua vez, dedica-se a comercializar programas de computador em segunda mão, de entre os quais programas da *Oracle*, comprando os programas ou licenças de utilizadores aos clientes da *Oracle*.

O litígio entre ambas as empresas surge quando a *UsedSoft* realiza uma campanha promocional de licenças *Oracle*, em outubro de 2005. A licença em segunda mão poderia ser adquirida à *UsedSoft*, sendo publicitado que a mesma estava atualizada. Caso os clientes possuíssem o programa de

¹⁷ SGANGA, Caterina, “A Plea for Digital Exhaustion in EU Copyright Law, JIPITEC – Journal of Intellectual Property, Information Technology, Information Technology and E-Commerce Law, 2018, <https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-9-3-2018/4802>, consult. a 31/10/2021.

¹⁸ Veja-se: Declarações Comuns anexas ao art.º 6.º do TDA e do art.º 8.º do TPF.

¹⁹ Conforme *Usedsoft GmbH v. Oracle International Corporation*, acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, C-128/11, de 3 de julho de 2012. ECLI:EU:C:2012:407.

²⁰ Aqui entendido como espaço digital no qual é desenvolvida a atividade profissional.

computador, a *UsedSoft* indicava que deveriam copiar o mesmo para os locais de trabalho de cada utilizador para o qual estavam a comprar a licença em segunda mão. Caso não possuíssem o programa de computador, os clientes poderiam adquiri-lo diretamente à *Oracle*.

Sustenta a *Oracle*, junto do *Landgericht München I*, que a atividade realizada pela *UsedSoft* e quem adquire as licenças junto daquela viola o seu direito de reprodução (direito de exclusivo), nos termos do art.º 4.º, n.º 1 al. a) da Diretiva 2009/24. Decorre dos próprios contratos celebrados entre a *Oracle* e os seus clientes que o direito de utilização dos programas é intransmissível. Pelo que, quer pela via da violação do direito de autor, no plano geral, quer por via da violação contratual, a transmissão das licenças a terceiros não será lícita.

Após a improcedência do recurso da decisão que julga procedentes os pedidos da *Oracle*, a *UsedSoft* recorre para o BGH, que considerando estarem em discussão questões prejudiciais em matéria normativa europeia, suspende a instância e remete o caso para o TJUE.²¹

Partindo do art.º 4.º da Diretiva 2009/24/CE, cujo n.º 2 determina que a primeira comercialização de uma cópia de um programa de computador na UE pelo titular do direito de autor, ou com o consequimento deste, extingue o direito de distribuição da cópia no espaço da União, o TJUE conclui que o conceito de “comercialização” é próprio do Direito da União e deve ser interpretado no mesmo sentido em todo o território desta.²²

Considerando que descarregar a cópia de um computador e celebrar um contrato de licença de utilização relativo a essa cópia fazem parte da mesma operação²³, conclui o TJUE que existe a transferência do direito de propriedade da cópia do programa de computador sempre que um cliente da *Oracle* descarrega um programa e adquire uma licença de utilização, sendo indiferente o formato pelo qual a cópia é adquirida, em suporte material ou digital.²⁴

²¹ São três as questões prejudiciais que o BGH faz ao TJUE: (1) a invocação do esgotamento do direito de distribuição da cópia de um programa computador pode ser invocada por um “adquirente legítimo”, na aceção da terminologia do art.º 5.º, n.º 1 da Diretiva 2009/24/CE? (2) A resposta afirmativa à primeira questão implica que o direito de distribuição da cópia de um programa de computador fique esgotado, para efeitos do art.º 4.º, n.º 2 da Diretiva 2009/24/CE, quando o adquirente tenha realizado cópia com o consentimento do titular do direito, pelo *download* do programa através de sítio *web* para um suporte de dados? (3) Sendo afirmativa a resposta à questão anterior, para efeitos dos art.ºs 5.º, n.º 1 e 4.º, n.º 2 da Diretiva 2009/24/CE, o adquirente da licença em segunda mão também pode invocar o esgotamento do direito de distribuição da cópia adquirida ao primeiro adquirente, quando este tiver apagado a sua cópia do programa ou já não a utilizar?

²² O TJUE define este conceito como “uma convenção por meio da qual uma pessoa cede, através do pagamento de um preço, a outra pessoa os seus direitos de propriedade sobre um bem corpóreo ou incorpóreo que lhe pertence”.

²³ Excluindo o caso concreto do *software*, relativamente à distribuição de obras em formato digital, tais como livros eletrónicos, audiolivros, filmes, música, entre outras, existe uma maior predominância do direito de reprodução, visto que a transferência em si implica a criação de uma nova cópia do ficheiro (o qual pode assumir vários formatos, dependendo do conteúdo em si).

²⁴ Entre nós, Alberto de Sá e Mello considera não existir distribuição de obras em termos digitais, pois se trata de um acesso efémero a um determinado bem imaterial. Cf. MELLO, Alberto Sá e, *Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos*, 4.ª edição, Almedina, Coimbra, 2014, p.192.

Fazendo uma interpretação *lato senso* do termo “comercialização”, acaba por considerar que quando o titular do direito de autor de um programa de computador vende cópia desse e celebra com o comprador um contrato que tem por objeto uma licença de utilização desse programa, é de aplicar o art.º 4.º, n.º 2 da Diretiva 2009/24/CE.

Esta norma é uma *lex specialis* quanto à Diretiva *InfoSoc*, por esse motivo não foi acolhido o argumento da *Oracle* mediante o qual a disponibilização do programa de computador no seu sítio de internet constituía, nos termos do art.º 3.º, n.º 1 da Diretiva *InfoSoc*, colocação da obra à disposição do público, logo, por força do n.º 3 do mesmo artigo, não resultava em esgotamento do direito de distribuição da cópia.

Relevante também é a questão do formato das cópias, atento o artigo 4.º, n.º 2 da Diretiva 2009/24/CE se referir a bens tangíveis, excluindo cópias imateriais de programas de computador – argumento sufragado não só pela *Oracle*, como também pela Comissão.²⁵

A aplicação da *lex specialis* no caso deste acórdão implicou o afastamento do art.º 4.º, n.º 2 da Diretiva *InfoSoc*, o qual determina expressamente que é de aplicação apenas quanto a cópias tangíveis, assim como a conjugação dos art.ºs 6.º, 7.º e 8.º do Tratado OMPI.

A própria Diretiva 2009/24/CE, no seu art.º 1.º, n.º 2 al. a), determina que é *lex specialis* relativamente à Diretiva *InfoSoc*, sendo certo que tal é uma derrogação do princípio *lex posterior derogat legi priori maxim*: a diretiva mais recente, e mais generalista, não se sobrepõe à diretiva mais antiga, que contém normas especiais relativamente a programas de computador.

A venda de licenças usadas de *software* é, então, permitida caso o primeiro adquirente deixe de ter acesso à licença após a transmissão; a licença seja vendida no seu todo e tenha um carácter ilimitado.

O posicionamento do TJUE no acórdão *UsedSoft* indicava que estaríamos perante um precedente jurisprudencial que alinharia no mesmo sentido de existir a solução jurídica para cópias, independentemente de natureza tangível ou intangível destas, porém, tal não se veio a efetivar.

A ausência de qualquer referência ao direito de disponibilizar a obra, previsto nos Tratados WIPO, é particularmente acutilante. Este direito de exclusivo que é concedido ao autor²⁶, tendo em

²⁵ A dicotomia entre a corporeidade ou não das cópias representa um novo problema entre a conjugação do direito de distribuição e o direito de reprodução. Segundo Emma Linklater: “For *e-exhaustion* to be possible, the Court must consider the novel interaction between the distribution and reproduction rights, an interaction that was not at issue in the world of physical goods where it was simply that same copy being passed to a new owner. This intangible-only connection between the reproduction right and the distribution right is reminiscent of a “hen-and-egg” type situation: the two rights, which previously held separate existences, are now forced to interact”. Conf. LINKLATER, Emma, “UsedSoft and the Big Bang Theory: is the E-exhaustion Meteor about to Strike”, *JIPITEC – Journal of Intellectual Property and E-commerce Law*, 2014, <https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-5-1-2014/3903>, consult. a 30/08/2021.

²⁶ Com previsão, em particular na parte que aqui estudamos, no TDA, instrumento multilateral aprovado em 1996.

consideração a evolução da tecnologia e, por via desta, a possibilidade de disponibilizar ao público obras protegidas pelo direito de autor, de uma forma nunca antes possível. O público passa a ter a possibilidade de aceder às obras no tempo e lugar consoante a sua vontade. Existe, pois, uma forma de “consumir”, de rececionar, as obras que até então – dadas as limitações corpóreas da cópia – não existia.

A este propósito é pertinente compreender que o motivo pelo qual tal ausência de faz sentir no *UsedSoft*²⁷ decorre da falta de previsão no quadro das normas europeias do referido direito de exclusivo previsto no Tratado OMPI. As normas constantes da Diretiva 2009/24/CE são reflexo da diretiva original²⁸, reportada ao ano de 1991. Após o Tratado OMPI, cabia ao legislador europeu retificar o texto da Diretiva, adaptando-a de acordo com o Tratado. Situação que acabou por nunca acontecer, apesar de oportunamente haver esse *momentum* aquando da redação da Diretiva 2009/24/CE.

De acordo com esta realidade, é possível criticar a argumentação jurídica do TJUE, no que concerne a consideração da Diretiva 2009/24/CE como *lex specialis* em relação à Diretiva *InfoSoc*, pois a primeira não prevê o direito de exclusivo de disponibilizar a obra.²⁹ Não queremos com isso pôr em questão a hierarquização das diretivas, pois: “*In the Nintendo cases, there is no disagreement over which of the two directives is lex specialis: the Software Directive is special in relation to InfoSoc, because it governs a subset of copyrighted works – computer programs –, whereas the former governs copyright and related rights in creative works in general*”.³⁰

Uma leitura concertada de ambas as diretivas permitiria ao TJUE defender o direito da *Oracle* a disponibilizar a obra, sem com isso propiciar soluções tão díspares em relação aos direitos de autor quanto a programas de computador e em relação a outras obras.³¹

²⁷ A venda de licenças em segunda mão, por parte da *UsedSoft*, parece ser ofensiva do direito que, de acordo com os Tratados OMPI assistia à *Oracle*, de disponibilização da obra.

²⁸ Diretiva n.º 91/250/CEE do Conselho, 14 de maio de 1991, relativa à proteção jurídica dos programas de computador.

²⁹ Autores como Emma Linklater, *op. cit.*, defendem que por força do artigo 216.º, n.º 2 do TFUE e do artigo 26.º da Convenção de Viena, existe violação do direito internacional por omissão na previsão do direito exclusivo de disponibilizar a obra, atenta a previsão deste no Tratado OMPI.

³⁰ RENDAS, Tito, “*Lex Specialis(sima): Videogames and Technological Protection Measures in EU Copyright Law*”, *European Intellectual Property Review*, 18/06/2014, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2456273 consult. a 16/09/2021.

³¹ Desde logo porque o direito de disponibilizar a obra, não é limitado pelo princípio do esgotamento, ao contrário do que sucede com o direito de distribuição.

No plano do ordenamento jurídico da U.E., o princípio do esgotamento acaba por ser defendido – como o é no acórdão *UsedSoft* – com o objetivo de sustentar a liberdade de movimentos, essencial ao mercado único.³²

O princípio da equivalência é, por outro lado, também, base para que haja uma aproximação os bens tangíveis e intangíveis, no que ao esgotamento concerne.

O acórdão *UsedSoft* provocou incertezas jurídicas que afetaram os negócios das empresas que se dedicam ao fabrico e comercialização de programas de computador³³. Até o acórdão *Tom Kabinet*, a realidade é que uma interpretação literal do texto da Diretiva permitia que se considerasse ser aplicável a doutrina do esgotamento, exatamente nos mesmos moldes, em relação a outras cópias de obras em formato digital (*ebooks*, audiolivros, jogos, etc.). Por outro lado, o acórdão também não é explícito quanto à necessidade de o detentor do direito adotar medidas técnicas para prevenir que os produtos digitais que comercializa (nomeadamente através de contratos de licença) sejam revendidos. Por fim, o acórdão é claro ao considerar que o facto de haver uma obrigação contratual do detentor do direito de autor de atualizar o programa de computador, não tem qualquer efeito impeditivo do esgotamento do direito de distribuição.³⁴

3.3.2. Tom Kabinet

Quando, em junho de 2014, uma empresa denominada *Tom Kabinet* iniciou a sua atividade, de imediato foi interpelada pela *Nederlandse Uitgeversbond* (União de Editores Holandês³⁵). A atividade da *Tom Kabinet* consistia numa plataforma *online* de livros eletrónicos (*e-books*) em segunda mão, os quais tinham sido adquiridos de forma legítima. A empresa visava reter 20% do valor da venda de cada *e-book* num fundo *escrow*, em benefício do autor do livro em causa.

Após várias negociações com a União de Leitores Holandesa, a *Tom Kabinet* acabou por ser processada, com o fito de o site ser fechado. Pedido que o tribunal competente não acolheu,

³² WESTKAMP, Guido, “Intellectual Property, Competition Rules, and the Emerging Internal Market: Some Thoughts on the European Exhaustion Doctrine”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 11, Issue 2, 2007, <https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1096&context=iplr>, consult. a 17/09/2021.

³³ Programa de computador que, segundo o considerando 7 da Diretiva, “inclui qualquer tipo de programa”.

³⁴ MARSDEN, Grainne, “Selling used software. The implications of *UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.*”, *Computers & Law September 2012*, 2012, <http://classic.austlii.edu.au/au/journals/ANZCompuLawJl/2012/7.pdf>, consult. a 1/09/2021.

³⁵ Tradução livre do inglês “*Dutch Trade Publishers Associations*”.

justificando que o acórdão *UsedSoft* não permita uma interpretação no sentido de que não é permitido revender livros eletrónicos na U.E.³⁶

O principal motivo que levou o tribunal a recusar o pedido da requerente circunscreveu-se ao facto de a *Tom Kabinet* colocar uma marca de água no livro eletrónico após a sua aquisição e, com isso, visaria prevenir a comercialização ilícita das cópias que constavam na plataforma.

Viria a ser o tribunal de recurso holandês que ordenou fechar o *site*, argumentando que, ao contrário do que havia feito o anterior tribunal, não era possível excluir a aplicação dos argumentos jurídicos que sustentavam o esgotamento no acórdão *UsedSoft* relativamente a livros eletrónicos.

A *Tom Kabinet* assentava num modelo de negócio no qual a própria empresa comprava livros eletrónicos diretamente a distribuidores ou adquiridos (quer pela doação ou compra) a membros do denominado “Clube de Leitura de Tom”. A fim de prevenir que os livros eletrónicos adquiridos diretamente de membros tivessem origem ilícita, a *Tom Kabinet* obrigava-os a subscrever uma declaração na qual atestavam que não conservavam qualquer cópia do livro eletrónico que estavam a transacionar, e tinham ainda de indicar qual a hiperligação através da qual baixaram o livro originalmente. Após a aquisição do livro, a *Tom Kabinet* colocava uma marca de água no livro eletrónico, personalizando-o, atestando que o livro tinha fonte lícita.

Em pouco tempo o modelo de negócio foi alterado várias vezes. Passando de subscrição, com descontos caso os subscritores adicionassem mais livros ao portefólio da plataforma, até à simples aquisição esporádica de livros eletrónicos caso o adquirente tivesse créditos suficientes (os quais eram adquiridos sempre que alguém vendia ou doava livros à *Tom Kabinet*).

O tribunal de recurso, tendo decidido fechar a plataforma de forma cautelar, sustentou que caso a *Tom Kabinet* pudesse demonstrar que apenas revendia livros eletrónicos de origem lícita as medidas podiam ser levantadas.

Comparativamente com o que se passa nos Estados Unidos, o comércio dos livros eletrónicos não apresenta questões que afirmem a necessidade de tomada de medida quanto ao *download* de livros em ficheiro digital. A indústria é dominada pelo uso de licenças e os denominados *Digital Rights Management (DRM)*, o que, por si só, não significa que os tribunais americanos tenham começado a fazer uma interpretação mais aberta dos direitos patrimoniais do autor.

Antes de analisarmos o conteúdo do acórdão *Tom Kabinet* em si, necessitamos de compreender conceitos jurídicos que foram surgindo ao longo dos anos no que a estas matérias diz respeito.

³⁶ ROCHA, Maria Victória, *Decisão Tom Kabinet: um forte retrocesso do esgotamento digital na União Europeia?*, em *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1 – 2020, pp. 224 a 227.

3.4. Licença vs. Venda.

Conforme analisado anteriormente, a propósito do acórdão *UsedSoft*, o TJUE considerou que a *Oracle* vendia os programas de computador para efeitos da aplicação da lei do esgotamento na U.E., pois a licença que providenciava tinha uma duração definitiva no tempo.³⁷ Novamente voltamos, também, à ideia da remuneração justa que o autor deve ter com a primeira venda. O TJUE considerou que a *Oracle* conseguia obter uma justa remuneração com a transmissão dos programas através daquilo a que chamava de “licenças”. Do ponto de vista jurídico, o TJUE ficcionar um elo de ligação invisível entre o ato do *download* do *software* e a licença de utilização da cópia: sem estas duas partes da transação, não haveria negócio jurídico.

Apesar de poder ser criticado o papel do TJUE nesta, quase, imposição do entendimento sobre o que é uma remuneração considerada “justa”, pode compreender-se também que não há uma verdadeira limitação dos direitos absolutos dos autores, porquanto nunca é colocada em causa a liberdade de o autor fixar o preço consoante o valor que entende necessário para ser remunerado pelo seu trabalho. Este, ajustado aos preços do mercado, acaba por ser fixado num valor que se deverá reportar por razoável. Não obstante, no que concerne ao caso específico do acórdão *UsedSoft*, pode entender-se que contradiz, por exemplo, a jurisprudência e lei alemãs, nas quais a transferência de uma licença apenas pode acontecer com autorização daquele que licencia pela primeira vez.³⁸

A legislação europeia, contudo, está longe de definir uma solução inequívoca que permita distinguir qual a regulamentação aplicável a cada situação. Os conteúdos digitais continuarão a suscitar dúvidas porque a legislação existente continua a não apresentar um regime de aplicabilidade do princípio do esgotamento. Pelo que, até que haja uma clareza no regime, apenas é possível seguir a linha jurisprudencial do TJUE, no sentido de que o conteúdo digital é vendido, independentemente do nome que as partes dão ao contrato, resultado do direito de distribuição que assiste ao autor. Existindo um direito de distribuição, pode existir também – em abstrato – esgotamento.

³⁷ Já o Advogado-geral, Bot, considerou que o caso impunha a análise entre venda e aluguer.

³⁸ MEZEI, Péter, “*Copyright Exhaustion Law and Policy in The United States and The European Union – Law and Policy in the United States and the European Union*”, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pp. 131-131.

CAPÍTULO 4 - A transferência de conteúdos digitais através da internet pode ser entendida como distribuição (enquanto venda) ou comunicação ao público?

Se, em abstrato, havendo distribuição pode haver esgotamento, para que haja esgotamento temos de ter sempre um direito de distribuição. A transmissão de conteúdos digitais na internet necessita, assim, de ser definida para que se possa compreender se há ou não esgotamento do direito do autor após a primeira venda.

No acórdão *Tom Kabinet* o tribunal reformula as questões formuladas pela instância de reenvio, no sentido de que era essencial compreender se baixar um livro eletrónico para um dispositivo privado e para uso privado sem limite temporal, se pode qualificar como “comunicação ao público”³⁹ ou como “distribuição ao público”⁴⁰.

Tendo considerado que a venda de *e-books* é um ato de comunicação ao público (disposição ao público interativa, ou *on demand*), o TJUE refutou que existisse um ato de distribuição (afastando, pois, a doutrina do esgotamento). Não existindo qualquer teor literal que pudesse levar a estas conclusões, o TJUE fez uma interpretação dos Tratados WIPO⁴¹ para compreender quais os objetivos do legislador europeu quando aprovou as normas constantes dos artigos aqui aplicáveis da Diretiva *InfoSoc*. Conforme Mezei: “*Contrary to the detailed opinion of the Advocate General, the CJUE’s Judgment was almost entirely based on historic, teleological and systematic analysis of the relevant legal sources. The CJEU noted that the InfoSoc Directive’s language is not decisive whether the supply by downloading, for permanent use, of e-books is covered by the right of communication to the public or the right of distribution. The CJEU argued that the travaux preparatoires of the InfoSoc Directive, the directive’s recitals as well as the WCT support the conclusion that the right of communication to the public covers interactive/on-demand dissemination of copies in the broadest sense.*”⁴²

A evolução da tecnologia forçou os Estados a repensarem as suas legislações que fixam as normas de direito de autor. Com isso, ao fixarem os direitos patrimoniais dos autores quando conteúdos são disponibilizados ao público de forma interativa, visavam acautelar sempre os direitos desses mesmos

³⁹ Sendo um serviço e, nesse sentido, não havendo esgotamento (conforme artigo 3.º da Diretiva 2001/29/CE).

⁴⁰ Podendo ser qualificado como uma transferência, logo, havendo esgotamento (conforme artigo 4.º, n.º 1 da Diretiva 2001/29/CE).

⁴¹ O qual foi implementado na ordem jurídica da UE através da adoção da Diretiva *InfoSoc*.

⁴² MEZEI, Péter, “*The Doctrine of Exhaustion in Limbo. Critical Remarks on the CJEU’s Tom Kabinet Ruling*”, *Jagiellonian University Intellectual Property Law Review*, 17/04/2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3560138, consult. a 24/10/2021.

autores. No espaço europeu, esta necessidade foi inserida no direito de comunicação ao público. No caso do acórdão *UsedSoft*, a partir do momento em que o TJUE sustenta que a licença ali em discussão é, na realidade, uma venda, passamos a estar perante a primeira venda de cópia de um conteúdo protegido (naquele caso, um programa de computador). Se o licenciamento é um ato de comunicação ao público, a venda já é um ato de distribuição, daí haver esgotamento naquele caso em concreto. Conforme Caterina Sganga: “*In fact, the intangibility of the copy, commercialized via written licenses that do not formally transfer its ownership, triggers its qualification as a service (while exhaustion is limited to goods), and causes the definition of its transfer as an act of communication to the public (whereas exhaustion is limited to distribution).*”⁴³

A comercialização de produtos digitais, na internet, contudo, não apresenta uma estrutura única. De modo que se consegue verificar, pelo menos, duas formas diferentes de o fazer (conforme definidas pelo TJUE): aquela que tem um carácter mais parecido com o comércio tradicional, ou seja, a venda da cópia digital. Neste caso, considera o TJUE que não há uma reprodução permanente ou venda da cópia, não estando em causa a comunicação ao público ou a distribuição ao público.

Num outro sentido, temos aquelas situações em que a cópia é enviada para adquirente, o qual, em contrapartida, paga um montante fixo, o qual se vai repetindo no tempo, caso em que estamos perante o direito de distribuição (como sucedia no caso das licenças da *Oracle*).

Esta situação⁴⁴, atente-se, não se confunde com o *streaming*, pois nesses casos há um serviço que é prestado, regulado por direitos económicos que permite aos autores ou detentores dos direitos de autores, providenciar um vasto leque de conteúdos, a troco de um uma assinatura fragmentada no tempo.⁴⁵

Conforme Maria Victória Rocha⁴⁶: “Há ainda que ter presente que a transferência (*download*) como direito de utilização perpétuo como modalidade de fornecimento de conteúdos em linha está a ser relegada para o passado. Os novos modos de acesso, como o *streaming* ou o acesso por assinatura, surgiram e são amplamente adotados, pelos titulares dos direitos de autores, pelos distribuidores e pelos utilizadores”.

⁴³ SGANGA, Caterina, “A Plea for (...)”, *op. cit.*, 2018, p. 2.

⁴⁴ Que se contrapõe ao *on demand* porque consiste em *pay walled*.

⁴⁵ Serviços que nos dias que correm apresentam cada vez mais o grosso do mercado da música (através das plataformas *Spotify*, *Apple Music*, *Tidal* e outros), do mercado dos audiolivros (porventura a mais reconhecida à data em que escrevemos esta dissertação, *Audible*), das séries e filmes (*Netflix*, *Apple TV*, *Amazon Prime*, e tantas outras plataformas).

⁴⁶ ROCHA, Maria Victória, *op. cit.*, 2020, p. 243.

Independentemente da evolução do mercado digital de obras protegidas⁴⁷ pelo direito de autor, o direito de distribuição ao público foi previsto na Diretiva *InfoSoc* à luz dos princípios do Tratado WIPO, logo, a própria interpretação da Diretiva 2009/24/CE e a transmissão *online* de programas de computador também o deve ser.

O TJUE considerou que no caso da *Tom Kabinet* deveria entender-se existir comunicação ao público porque havia uma colocação à disposição do público de obras protegidas, de forma interativa. Considerando que se aplicava o art.º 3.º da Diretiva *InfoSoc*, acaba por admitir que não há necessidade sequer de o livro eletrónico ser descarregado (*downloaded*) pelo utilizador, porque qualquer pessoa pode aceder ao sítio *online* da empresa e aceder aos conteúdos quando e onde quiser. Considerou que existia público, também, porque não havia qualquer definição no número de destinatários que as obras tinham quando disponibilizadas no seu *sítio online*. Podendo ser um número indefinido de utilizadores a acederem ao mesmo livro eletrónico em momentos que até podem ser simultâneos. Não há qualquer solução técnica que permita limitar esse número de utilizações ou o tempo que esses utilizadores acedem ao material.

O público a que a plataforma conseguia chegar era também um público considerado “novo”, para efeitos do preenchimento dos requisitos necessários para que se entenda estarmos perante uma comunicação ao público.

Ao longo da sua jurisprudência, o TJUE tem vindo a estabelecer que a “comunicação” tem de ser interpretada de uma forma alargada e, por seu lado, “público” deve ser algo indeterminado, mas um elevado número de pessoas (o que não acontece num âmbito meramente familiar).

Esta posição do TJUE contradiz a posição que o tribunal de primeira instância tinha tido – no sentido de entender não existir comunicação ao público. Aquele tribunal sustenta que não há comunicação porque o livro eletrónico é colocado à disposição apenas por um determinado utilizador. Podemos dizer que o TJUE vê a questão do prisma do público a que potencialmente pode chegar o livro, ao passo que o tribunal de primeira instância analisa a questão da comunicação do público olhando para o adquirente do livro (no âmbito da primeira venda).

A qualificação como comunicação ao público do ato de baixar um livro eletrónico, com o fito de o usar de forma permanente, posição tomada pelo Advogado-geral, Szpunar, implica que por

⁴⁷ Segundo Péter Mezei: “*The first question to be discussed is whether the idea of digital exhaustion is relevant at all in the digital environment or whether it is simply hype. It is worth stressing once more that the doctrine of exhaustion was originally aimed at balancing the protection of personal property and the economic interests of copyright holders. Since the emergence of digital technologies, the concept of ownership has undergone significant changes. The sale of digital contents, as well as proprietary interests over intangibles has been accepted in several countries. It is therefore reasonable that users want to acquire ownership over intangible copies of protected subject matter and they want to maintain the ability to redistribute the digital contents*”, Cf. MEZEI, Péter, “*Copyright Exhaustion...*”, *ob. cit.*, p. 151.

aplicação do artigo 3.º, n.º 3 da Diretiva *InfoSoc*, não estamos perante uma situação que implique a doutrina do esgotamento.

Para chegar a esta posição, para além da aplicação do Tratado WIPO⁴⁸ e o teor da Diretiva *InfoSoc*, o TJUE não poderia aplicar uma solução idêntica à que toma no acórdão *UsedSoft*. Segundo Eleonora Rosati⁴⁹, o teor literal do considerando 28 da Diretiva *InfoSoc* remete (ainda que não expressamente) para o artigo 4.º do corpo da Diretiva. Atente-se que o considerando diz: “A protecção do direito de autor nos termos da presente directiva inclui o direito exclusivo de controlar a distribuição de uma obra incorporada num produto tangível”. Esta conexão literal entre o exclusivo de controlar a distribuição de obra incorporada em algo tangível parece ser evidente, contudo, não concordamos que, sem mais, seja possível afirmar que o teor do considerando exclua as situações em que a obra seja digital. Repare-se no elemento de conexão “inclui”, que é utilizado na frase. Não podemos, então, concordar com Rosati neste primeiro argumento: o ênfase dado à tangibilidade do formato da obra.

Aponta a citada Autora que o TJUE já vinha marcado posição relativamente à distinção entre o direito de distribuição (no qual existe esgotamento), e outros direitos que possivelmente possam estar em jogo.⁵⁰ A defesa da posição de que não há esgotamento digital já havia sido preconizada em acórdãos anteriores⁵¹ e no acórdão *Commission v France*, admitiu que livros eletrónicos devem ser classificados enquanto serviços, para efeitos de aplicação das taxas de IVA comunitário, ao abrigo da Diretiva 2006/112. Levando ROSATI a concluir que: “*This may suggest that, indeed, the provision of an e-book qualifies as an act of communication to the public, rather than as an act of distribution*”⁵².

4.1. A transferência de cópias digitais através da internet, sendo reprodução da obra, é uma barreira à aplicação do esgotamento?

A migração de uma cópia do original de uma obra protegida por direito de autor para outra pessoa, implica que o adquirente da cópia já não é mais o utilizador da mesma. Prescindindo, evidentemente,

⁴⁸ Cujo artigo 6.º faz a distinção entre “cópias” e “original e cópias”, relativamente ao direito de distribuição de obras que sejam colocadas em circulação em objetos tangíveis.

⁴⁹ ROSATI, Eleonora, “*Round-up of CJEU copyright decisions*”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 15, Issue 4, 12/03/2020, <https://academic.oup.com/jiplp/article-abstract/15/4/264/5803932>, consult. a 12/09/2021.

⁵⁰ De que são exemplo os seguintes acórdãos: *Coditel* (ECLI:EU:C:2008:621); *Warner Brothers and Metronome Video* (ECLI:EU:C:1988:242); e *Tournier* (ECLI:EU:C:1989:319).

⁵¹ *Art & Allposters International* (ECLI:EU:C:2015:27) e *Vereniging Openbare Bibliotheken* (ECLI:EU:C:2016:459).

⁵² ROSATI, Eleonora, *op. cit.*, p. 5.

os casos em que quem transmite a cópia do original, deixa na sua posse uma cópia da cópia (situação qualificável como ilícita).

No caso que o TJUE analisou no acórdão *UsedSoft*, a questão atinge um grau de complexidade algo suscetível de causar dúvidas: não há transmissão de cópia do original do programa de computador, mas sim a transmissão das chaves de acesso às licenças. O programa de computador em si tinha de ser transferido do *site* da *Oracle*. No mesmo sentido, obviamente que quem transmite as chaves de acesso à licença, não pode aceder mais às mesmas (pelo menos de forma lícita). Apesar de haver tentativas nesse sentido, a tecnologia ainda não foi capaz de se desenvolver ao ponto de evitar que atos ilícitos do género daqueles descritos se pratiquem.⁵³

Há quem defenda que o TJUE perdeu uma oportunidade de, com o acórdão *Tom Kabinet*, apresentar uma interpretação teleológica mais coesa do direito europeu de autor (ou das várias Diretivas que, de uma forma ou de outra, contêm em si normas deste ramo do direito). Ir além de uma interpretação literal do art.º 4.º, n.º 2 da Diretiva *InfoSoc* poderia ter auxiliado a harmonização das várias normas avulsas que foram adotadas ao longo dos anos.

Para tanto poderia ter criado uma interpretação mais arrojada dos vários conceitos que importam ao direito de autor – as dicotomias entre distribuição e comunicação ao público; aplicabilidade de normas nos casos em que a transmissão é realizada através de venda ou há um serviço ou licença; por conseguinte, esclarecer melhor as diferenças teleológicas entre bens e serviços.⁵⁴

4.2. Justificações apresentadas pelo TJUE: a *lex specialis* e a teoria da equivalência.

Após o acórdão *UsedSoft* surgiu a questão de saber se os programas de computador têm a mesma solução legal dos outros ficheiros digitais (como gravações áudio, livros eletrónicos, entre outros). À partida, “o facto de a leitura de livros eletrónicos requerer programas de computador tal não justifica submeter os livros em causa às disposições específicas dos programas de computador”.⁵⁵ A própria Diretiva 2009/24/CE distancia os trabalhos literários⁵⁶ dos programas de computador. Relativamente à aplicação do esgotamento, a estes últimos, não apresenta qualquer diferenciação relativamente à

⁵³ A fim de evitar que os adquirentes façam múltiplas cópias, a IBM patenteou um sistema (“*Aging File System*”) pelo qual as bibliotecas digitais em sistemas de ficheiros envelhecem tal como fotografias, ou papel envelhece.

⁵⁴ SGANGA, Caterina, “*Digital exhaustion after Tom Kabinet: a non-exhausted debate*”, T. Synodinou et al (eds.), *EU Internet Law in the Digital Single Market*, Springer, 2021, 15/03/2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3803940, consult. a 18/09/2021.

⁵⁵ ROCHA, Maria Victória, *op. cit.*, 2020, p. 236.

⁵⁶ Conforme definidos no art.º 1.º da Convenção de Berna.

tangibilidade das cópias. Pelo contrário, a Diretiva *InfoSoc* expressamente delimita como alvo de esgotamento as cópias tangíveis.

A propósito, veja-se Péter Mezei: “*The CJEU excluded e-books from the scope of the Software Directive. Indeed, in compliance with the Nintendo ruling, even if an e-book would comprise software, too, such a program would trump the Software Directive. The CJUE also refused to apply the theory of functional equivalence to e-books. The CJEU agreed with the Advocate General that e-books are perfect substitutes of the original copies, and do not deteriorate with age at all. The Court further noted that “exchanging such copies requires neither additional effort nor additional cost, so that a parallel second-hand market would be likely to affect the interests of the copyright holders in obtaining appropriate reward for their works much more than the market for second-hand tangible objects (...)*”.⁵⁷

Apesar disso, do ponto de vista económico, à partida, a venda de programas de computador em suporte material ou em suporte digital (via *download*) implicam o mesmo resultado. Há uma equivalência funcional entre ambos os meios económicos, mas até tecnológicos, pois o conteúdo tem de ser memorizado em formato físico ou digital (de qualquer maneira, não pode deixar de ser memorizado para que se possa fazer a sua transmissão).

O mesmo não se pode dizer relativamente aos livros físicos e aos livros eletrónicos. Com o passar dos anos e com a sua utilização, a matéria física (o papel), acaba por se degradar e apresentar sinais do tempo. O mesmo não se pode dizer relativamente aos livros eletrónicos, cujas utilizações não importam qualquer tipo de dano ao ficheiro. Se verificarmos de forma atenta, a equivalência funcional que existe no caso dos programas de computador, não existe no caso dos livros eletrónicos.

A própria forma de transferir livros eletrónicos é muito mais simples do que a circulação de livros físicos, o que incrementa as diferenças entre ambos. A facilidade na circulação dá origem a que a cópia digital alcance um público potencial muito maior do que o público que a cópia física pode alcançar.

Por outro lado, o mercado de segunda mão dos livros eletrónicos tem um potencial que não existe no caso do mercado dos programas de computador em segunda mão. No caso do *software*, dada a constante evolução da tecnologia, este tem de ser atualizado constantemente. Algo que faz sentido se pensarmos que os programas de computador têm um determinado objetivo específico, uma utilização concreta.

⁵⁷ MEZEI, Péter, “The Doctrine of...”, *op. cit.*, 2020, p. 6.

Contrariamente, os livros eletrónicos em segunda mão não só não se deterioram com a simples utilização, como se referiu anteriormente, como apresentam sempre uma concorrência direta aos livros vendidos no mercado principal. Um livro eletrónico é sempre concorrência ao livro físico vendido diretamente por quem detém o direito de autor.

Estas diferenças entre os programas de computador e os livros eletrónicos são claras, pois “assumindo que o livro eletrónico tenha um programa de computador associado, sendo um material complexo, o TJUE considera que o programa tem um carácter acessório relativamente à obra contida no livro. Por isso, o facto de a leitura de livros eletrónicos requerer programas de computador tal não justifica submeter os livros em causa às disposições específicas dos programas de computador”.⁵⁸

Com isto não podemos esquecer que pode haver conteúdos regulados não só por uma Diretiva, mas por várias: “*Besides theoretical concepts, one particular issue is the increasing relevance of hybrid products containing a combination of software and traditional works. A good example is that of computer games, which are already an established part of entertainment industry. These are regulated by both the Software and the InfoSoc Directives because a computer programme and traditional works (e.g. storytelling and music) are encompassed in such games. Different rules for the same product are unlikely to increase legal certainty on how or if to sell and resell such products*”.

59

O próprio Tratado WIPO não define o direito de distribuição ou o princípio de esgotamento relativamente a programas de computador. A implementação deste tratado em espaço da UE é feito através da Diretiva *InfoSoc*, a qual harmoniza – em termos gerais – o direito de distribuição e o princípio do esgotamento, não apresentando qualquer requisito específico sobre a natureza tangível ou intangível das cópias. Já a Diretiva 2009/24/CE, mesmo adotando o sentido definido pela Diretiva que lhe precede, acaba por, nos seus considerandos, ressaltar que em tudo o que for omissa se aplicam as diretivas suscetíveis de apresentarem solução para o caso em concreto.

Apesar de o TJUE não ter feito qualquer divisão entre as cópias tangíveis ou intangíveis, no caso *UsedSoft*, no caso de *Tom Kabinet*, o TJUE sustenta que a equivalência não se pode aplicar aos livros eletrónicos porque – conforme explícito anteriormente – os formatos têm diferenças que faz com que sejam inegáveis as diferenças entre as cópias tangíveis e as cópias intangíveis.⁶⁰

⁵⁸ ROCHA, Maria Victória, *op. cit.*, 2020, p. 236.

⁵⁹ KAISER, Ansgar, “*Exhaustion, Distribution and Communication to the Public – The CJEU’s Decision C-263/18 – Tom Kabinet on E-Books and Beyond*”, GRUR International – Oxford Academic Journals, 2020, https://www.researchgate.net/publication/342017568_Exhaustion_Distribution_and_Communication_to_the_Public_-_The_CJEU's_Decision_C-26318_-_Tom_Kabinet_on_E-Books_and_Beyond, consult. a19/09/2021.

⁶⁰ MARCHISOTTI, Chiara e MICHELINI, Maria Cristina, “*With Tom Kabinet, The CJUE rules that the (re)sale of second-hand e-books must be authorized by right holders*”, *Portolano Cavallo*, 14/02/2020,

Segundo o próprio TJUE, do ponto de vista económico, a venda de conteúdo protegido por direito de autor (seja áudio, livros, etc.) através de *download*, e a venda do mesmo conteúdo em formato físico, não é semelhante. A questão da evolução tecnológica adquire especial relevo caso venha a ser possível delimitar as condições em que as obras digitais são acedidas, o que pode consistir em determinado período de tempo, ou limitação do número de utilizadores, necessidade de utilizar uma *password* pessoal para aceder à obra, enfim, um infinito de soluções técnicas que permitirão afastar a aplicação do artigo 3.º, n.º 1 da Diretiva *InfoSoc*.⁶¹

CAPÍTULO 5 - Esgotamento em ambiente digital?

5.1. Posição desfavorável.

Quanto à aplicação do art.º 4.º da Diretiva *InfoSoc*, o Advogado-geral, AG Szpunar, defendeu no acórdão *Tom Kabinet* que este não seria aplicável aos bens distribuídos em ambiente digital. Fundamenta esse entendimento dizendo que estes bens não podem ser objeto de propriedade. Para tal faz uma análise do acórdão *UsedSoft*, argumentando que para que haja um ato jurídico qualificável como compra e venda, terá de haver a qualificação como tal por parte do TJUE.

Existirá sempre a necessidade de que se esteja perante a venda de *software e hardware*, e ainda de serviços de atualização e manutenção dos programas de computador em causa. Este sentido argumentativo permitiu ao Advogado-geral defender que em termos práticos as cópias de computador são equivalentes quer estejam sob uma forma tangível ou intangível.

Não foi, porém, este o entendimento que sufragou quanto a outros casos para além dos programas de computador. Argumentando que o mercado da venda de produtos literários, artísticos e outros, apresenta fragilidades que o mercado dos programas de computador não apresenta, AG Szpunar recusa que o regime jurídico aplicável aos programas de computador se veja com idêntica aplicação nos demais bens digitais.

O esgotamento digital coloca questões práticas que podem implicar um impacto negativo que não se pode ignorar. A questão que reputamos ser mais imperativa considerar é a que se refere à dificuldade em distinguir os bens digitais “novos” e aqueles que estão no mercado secundário. A

<https://portolano.it/en/newsletter/portolano-cavallo-inform-digital-ip/with-tom-kabinet-the-cjeu-rules-that-the-resale-of-second-hand-e-books-must-be-authorized-by-right-holders>, consult. a 18/09/2021.

⁶¹ Deixando de estar perante uma comunicação ao público, o TJUE não fecha totalmente a hipótese de haver comércio de livros eletrónicos em segunda mão, sem necessidade de licenciamento. Cf. ROSATI, Eleanora, em *op. cit.*, p. 5.

própria natureza do digital impede perceber de forma clara características que permitam a distinção entre os vários bens (ou ficheiros) digitais. O simples passar do tempo não causa a deterioração do livro digital. Não há qualquer envelhecimento da cópia, dada a sua natureza. Esta “intemporalidade” do ficheiro digital é entrave para a equiparação entre aquele que pode ser o esgotamento no mundo digital e aquele que existe no mundo analógico.

As características dos livros eletrónicos serão sempre iguais quer estejamos numa venda direta, em primeira mão, quer estejamos numa venda no mercado secundário. Já nos livros físicos, no mundo analógico, os bens vendidos em primeira mão têm características que não são comparáveis aos bem vendidos em mercado secundário.

Com este argumento, entre outros, AG Szpunar, reconhece que muito embora existam fortes motivos para se aplicar o esgotamento do direito de distribuição no mercado dos bens digitais, acaba por se opor a que tal seja reconhecido dado o risco de competição desigual entre os diferentes formatos, dando-se lugar a situações que destabilizem o mercado.

Do ponto de vista da aplicação das normas internacionais e de direito europeu, Péter Mezei⁶² vai no sentido de que o TJUE interpretou o art.º 4.º da Diretiva 2009/24/CE segundo um princípio de igualdade de tratamento que levou a que cópias tangíveis e intangíveis de programas de computador fossem consideradas equivalentes para efeitos de esgotamento. Acaba, assim, segundo Mezei, por ficcionar as normas existentes para conseguir chegar a essa conclusão. Fá-lo ao arripio do Tratado WIPO, o qual não define o direito de distribuição ou o esgotamento para programas de computador.

Utilizando o argumento da equivalência funcional nada impede que se apliquem aos livros eletrónicos, audiolivros e outros sistemas de gravação de som, a mesma lógica que fez com que o TJUE comparasse os programas de computador a outro qualquer instrumento de registo de informação em formato tangível. O autor referido anteriormente, opondo-se à posição que o tribunal assumiu, deixa à consideração que maior cuidado e consistência deveria ser adotado aquando da análise da doutrina do esgotamento. Aplicando-se a Diretiva *InfoSoc*, não é possível defender o esgotamento. O autor defende que apenas é possível adaptar a doutrina do esgotamento aos dias de hoje, face aos desenvolvimentos tecnológicos, através de reformas legislativas.

Por fim, defendendo que o esgotamento poderá ter como solução uma categorização das obras em formato digital, Péter Mezei entende que o TJUE não conseguiu adotar a visão do consumidor por forma obter melhores soluções. Apesar de tudo acaba por admitir que: “*The growing need for*

⁶² MEZEI, Péter, “*The Doctrine of Exhaustion in Limbo (...)*”, *op. cit.*, 2020, p. 11.

*online consumption and the still “existing ownership interests” of consumers might also support the application of the exhaustion doctrine to copies supplied via the Internet. Beyond any doubt, only extensive empirical research can show whether a digital exhaustion doctrine would be advisable in such an “emergency IP regime”.*⁶³

5.2. Posição favorável e posição adotada.

Se a exclusão do esgotamento em ambiente digital tem permitido balancear direitos de equivalente importância entre si incompatíveis, segundo Caterina Sganga⁶⁴, esta realidade tem vindo a ser conseguida através de decisões incongruentes, que levam a que se considere a Diretiva *InfoSoc lex generalis* por entre várias normas especiais que se cingem a objetos tangíveis, e interpretações estritamente literais das normas europeias e de direito internacional sobre a matéria.

Não é de relevar o potencial dano ao mercado que a aplicação do esgotamento em ambiente digital, sem mais, poderia provocar: existe o sério risco o mercado secundário entrar em concorrência direta com o mercado principal e, ainda, um provável facilitar da pirataria. Na ânsia da defesa destes valores, o TJUE tem vindo a adotar uma posição que Sganga qualifica de “*strickly positivistic*” do art.º 4.º, n.º 2 da Diretiva *InfoSoc* e do Tratado WIPO. Posição que acaba por ser flexibilizada através de uma interpretação teleológica das normas, permitindo uma equivalência funcional entre as cópias tangíveis e intangíveis (como sucede no ac. *UsedSoft*).

No sentido de que o esgotamento em matérias digitais facilita uma melhor conexão entre o movimento de bens e um mercado concorrencial mais equilibrado, torna-se inevitável questionar o porquê de a jurisprudência não ter já adotado uma linha mais coerente. Continua-se a ignorar o desenvolvimento tecnológico atual, no sentido de que se (1) é verdade que o esgotamento digital das obras ia, em teoria, permitir aumentar a pirataria, (2) também não se pode olvidar que através de *software* se pode detetar e eliminar hiperligações ou ficheiros que tenham origem ilegal, de modo relativamente simples. Neste sentido veja-se Maria Victória Rocha: “Apesar da existência de sistemas tecnológicos e de sistemas de informação para a gestão de direitos (DRM *systems*), introduzidos na EU pela própria *InfoSoc*, o seu efetivo funcionamento tem de ser garantido, o que é complexo, sobretudo quando quem transfere são particulares. Se não houver a garantia de que quando *e-book* é

⁶³ MEZEI, Péter, “*The Doctrine of Exhaustion in Limbo (...)*”, *op. cit.*, 2020, p. 18.

⁶⁴ SGANGA, Caterina, “*A Plea for (...)*”, *op. cit.*, 2018.

transferido com a revenda/doação, ele é apagado no aparelho do transmitente, não poderá haver esgotamento”.⁶⁵

Do ponto de vista das soluções legais, Sganga começa por evidenciar que o esgotamento não tem previsão na Convenção de Berna e no Acordo de TRIPS. É deixada abertura aos países contratantes de ambos os acordos internacionais, a hipótese de legislar sobre esta matéria. Com os Tratados WIPO, apesar disso, ao ser definido o direito de distribuição são também lançadas considerações sobre o esgotamento (sempre limitado a cópias tangíveis).

O escopo teórico ao que as legislações e jurisprudência habitualmente lançavam mão (a dicotomia entre distribuição e comunicação; venda e licença, etc.), deixa de responder aos problemas que surgem, na prática, com o comércio de ficheiros digitais via *online*.

Já num plano estritamente europeu, os primeiros passos no concerne o esgotamento foram tomados pela jurisprudência do TJUE, com o fito de defender o livre movimento de bens, em detrimento da fragmentação do mercado interno, provocada pela limitação ao nível de cada EM dos direitos de autor. Apesar de tudo a divisória entre as cópias tangíveis e intangíveis sempre esteve presente no pensamento quer do legislador, quer do próprio TJUE. Desde o momento em que a própria questão surge no mundo digital (com o direito de aluguer, inicialmente, nos anos 1980), os decisores europeus tendem a refugiar-se na dicotomia relativa ao formato das cópias. Essa dicotomia acaba por ser sucedida por várias outras já aqui deslindadas.

Com estes precedentes, o legislador europeu quando implementa: “(...) *the WCT through the InfoSoc Directive, not only did it introduce a general distribution right and its exhaustion (Article 4) using almost completely the WIPO Treaty language, but went beyond its international obligations, including the Agreed Statement’s limitation to tangible copies (Recital 28) and even making a step forward with the exclusion from the scope of the principle of services, and of any copy made from online services (Recital 29). No further specifications were made as to the interplay and boundaries between Article 4 InfoSoc and the other exclusive rights harmonized by the act*”.⁶⁶

Daí que mesmo que se compreenda quem considere que só com a alteração do art.º 4.º da Diretiva *InfoSoc* é possível defender o esgotamento no espaço digital europeu⁶⁷, a realidade é que o TJUE tem a possibilidade de ir além dos argumentos estritamente literais da norma, tal como fez no

⁶⁵ ROCHA, Maria Victória, “Decisão Tom Kabinet: Um Forte Retrocesso do Esgotamento Digital na União Europeia?”, *III Congreso Internacional Carlos Fernández Nóvoa: Nuevas Tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual*, 28 de setembro, publicação no prelo, p. 18.

⁶⁶ SGANGA, Caterina, “A Plea for (...)”, *op. cit.*, 2018.

⁶⁷ ROCHA, Maria Victória, *op. cit.*, 2020, p. 241a 243.

acórdão *UsedSoft*⁶⁸. Do ponto de vista interpretativo, nada impede o TJUE de adotar os mesmos argumentos quando o objeto da questão sejam relações jurídicas em ambiente digital. Uma argumentação desse género permitira que os contratos celebrados com fornecedores de conteúdos digitais, independentemente de serem intitulados “prestação de serviços”, sempre seriam entendidos como efetiva transmissão de conteúdo – no caso, digital.

Na génese das Diretiva sobre os Programas de Computador está o facto de sempre ter sido claro que este tipo de bem pode ser comercializado através de criações imateriais, o que permite a sua distribuição através de maneiras que ultrapassam a forma tradicional do comércio de outros conteúdos protegidos. Este raciocínio não terá tido a mesma abertura aquando da redação da Diretiva *InfoSoc*. Apesar disso, não será de ignorar a equivalência funcional entre as matérias que ambas regulam, nada impedindo que no caso de se admitir esgotamento numa situação se admita esgotamento na outra.

Obviamente que tal admissão implica que a interpretação rígida que se tem feito do art.º 4.º da Diretiva *InfoSoc* seja substituída por outra que permita uma maior flexibilidade na compreensão dos conteúdos que estão abrangidos pela norma. Esta interpretação estaria de acordo com o considerando 9 da diretiva, o qual obriga a uma elevada proteção dos detentores do direito.

Além dessa velha divisão entre serviços e compra e venda de bens, hoje em dia a questão premente acaba por ser compreender qual a solução a apresentar para os serviços de *streaming* – nos quais o consumidor consegue aceder a certos conteúdos digitais, em qualquer situação de tempo ou lugar, mediante o pagamento de um valor fixo que se repercute no tempo. O consumidor do conteúdo não tem na sua disponibilidade a cópia que irá reproduzir, a qual se encontra em servidores centralizados do prestador do serviço, tem, contudo, a vantagem de ter quase total discricionariedade sob a reprodução. Daí que se conclua que para tornar o conteúdo disponível bastará um pedido do utilizador, o qual dará lugar à disponibilização da obra. Não existe qualquer transmissão ou retenção da cópia. Nesse caso, estaremos perante um ato de comunicação ou disponibilização ao público, para efeitos do art.º 3.º da Diretiva *InfoSoc* (acabando por se ultrapassar a questão do esgotamento), e do art.º 8.º do Tratado WIPO.

A ser feita uma interpretação no sentido descrito anteriormente, a dicotomia entre comunicação ao público e distribuição deixaria de apresentar uma divisão tão difícil de caracterizar. Mesmo estando perante cópias intangíveis ou distribuição de meios para aceder a essas cópias, o art.º

⁶⁸ Este que: “*Despite the critiques, the omissions and some weak passages, UsedSoft had the merit of preserving legal certainty while ensuring that functions and aims of the discipline could still be realized even in changed circumstances. The reference to the specific subject matter of copyright as metrics to set the boundaries of exhaustion channeled in the purpose/function of copyright as a variable determining its interplay with conflicting rights, freedoms and policy goals. This linked past and current CJEU’s case law, paving the way for a coherent evolution of the system. Unfortunately, subsequent decisions have completely lost this path*”. Conf. SGANGA, Caterina, “A Plea for (...)”, *op. cit.*, 2018, p. 14.

3.º da Diretiva *InfoSoc* não se aplicaria pois exige um ato que neste caso não acontece – a transferência de propriedade.

Atualmente, na nossa opinião, a questão da aquisição de bens de natureza digital acaba por já não se colocar porque a natureza desse mercado sofreu alterações muito significativas. A questão do formato ser tangível ou não deixou de ser colocada nos casos dos mercados da música, audiolivros, e do cinema.

Realidade que a crise pandémica provocada pela COVID-19 veio acentuar ⁶⁹: havendo um aumento de 35% das subscrições de *video-on-demand*, com crescimento previsível até 2024, num valor projetado de 17,5% ao ano, só em Portugal.

A evolução do mercado dos conteúdos digitais não pode ser ignorada pelos profissionais do direito e pelo *status quo* do mundo jurídico europeu. Os direitos dos autores continuarão a serem acautelados através de ferramentas de *software* que permitem limitar o acesso às obras, do ponto de vista geográfico ou qualquer outro que pretendam fixar a bem dos seus interesses. A aplicação de esgotamento no mundo digital significará sempre existir soluções técnicas que permitam fazer cumprir as normas, por forma a que a realidade das cópias tangíveis e intangíveis seja o mais aproximada possível até chegar a ser mesmo equivalente.

Por fim, mas não menos relevante, é o significado cultural que as obras protegidas têm. Havendo necessidade de se equacionar o relevo que estas obras têm no desenvolvimento das comunidades – o que, de forma inevitável, passará sempre por haver um forte mercado secundário de obras. Este mercado secundário irá permitir que as cópias simplesmente não desapareçam, mas possam realmente dar o seu contributo cultural, histórico e sociológico.

⁶⁹ Conforme o relatório “*Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024*”, Price Waterhouse & Coopers (PwC) Portugal <https://www.pwc.pt/pt/sala-imprensa/press-room/2020/global-entertainment-media-outlook-2020-2024.html>, consult. a 1/11/2021.

CONCLUSÕES

1. A importância do direito patrimonial de autor para o nosso estudo circunscreveu-se no facto de a questão do esgotamento se colocar por existir uma necessidade de assegurar a exploração com fins económicos da obra. A proteção da obra em termos de direito jus-autoral tem que ver, precisamente, com a necessidade de proteger este direito do autor em relação a terceiros, daqui nascendo a possibilidade de se opor a utilizações não autorizadas por si (incluindo o poder de distribuição).
2. Vigora na UE a regra segundo a qual, a partir da primeira venda da cópia corpórea do original, o direito que o autor detém sobre essa cópia se esgota (conforme previsto no art.º 4.º, n.º 2 da Diretiva *InfoSoc*). Este direito de exclusivo é, contudo, limitado regionalmente, o que significa que o autor não se pode opor a importações advindas de outros EM.
3. A dicotomia entre objeto tangível e intangível surge com o desenvolvimento tecnológico e com a necessidade de ter um regime jurídico que preveja o esgotamento aplicável ao caso concreto. A intangibilidade das obras e a solução jurídica a apresentar a estas afigura-se como questões prementes a resolver, desde logo porque afeta o mercado da venda e revenda destes.
4. O primeiro dos acórdãos mais relevantes para o nosso estudo é o *UsedSoft*, o qual versa sobre a comercialização de programas de computador em segunda mão e licenças de utilizadores clientes da *Oracle*, pela *UsedSoft GmbhH*. O TJUE decidiu que descarregar a cópia de um programa de computador e celebrar um contrato de licença de utilização quanto a essa mesma cópia é a mesma operação, motivo pelo qual não existe transferência da propriedade e, com isso, considera que o formato da cópia não é relevante.
5. Assim sendo, entende o TJUE que será de aplicar o regime jurídico do art.º 4.º, n.º 2 da Diretiva 2009/24/CE, considerando que esta é uma *lex specialis* em relação à Diretiva *InfoSoc*, em particular em relação ao art.º 4.º, n.º 2. Excluída que está a aplicação desta última Diretiva, o art.º 3.º da mesma, que seria aplicável pelo facto de ser colocação da obra à disposição do público, não determina o esgotamento do direito do autor.
6. O acórdão referido anteriormente veio criar expectativas jurídicas que, concertadas com a falta de alteração legislativa, vieram afetar os negócios das empresas que se dedicam à exploração de obras objeto de direito de autor. Acabando por se poder ter a interpretação de que a doutrina do esgotamento se aplica a todas as cópias em formato digital e que são objeto

de direito de autor. O acórdão não veio dar qualquer resposta, nomeadamente, à necessidade de criar impedimentos técnicos ao esgotamento do direito de autor.

7. O acórdão *Tom Kabinet* tem origem na problemática originada por uma empresa holandesa, com o mesmo nome, que disponibilizava livros eletrónicos, em segunda mão, numa plataforma online. Na decisão, o TJUE acaba por entender que há uma comunicação ao público, visto que havia uma colocação à disposição do público de obras protegidas, ainda que de forma interativa. Na medida em que se aplica o art.º 3º da Diretiva *InfoSoc*, segundo o TJUE acaba por não haver necessidade de o livro ser descarregado pelo utilizador, na medida em que o livro está disponibilizado ao público e qualquer pessoa pode aceder ao mesmo quando quiser.
8. Na solução apresentada para o caso *Tom Kabinet*, o TJUE acaba por não fazer a estrita divisão entre as cópias tangíveis ou intangíveis, como faz no acórdão *UsedSoft*, porém, defende que não é possível aplicar a teoria da equivalência, pois as cópias tangíveis têm diferenças muito vincadas comparativamente com as cópias intangíveis.
9. O esgotamento em matérias digitais tem opositores, na medida em que admiti-lo implica um impacto negativo no mercado dos conteúdos digitais muito forte. A própria forma como os ficheiros digitais não se deterioram como os bens tangíveis, faz com que não seja possível equiparar ambas as realidades. Existirá, portanto, uma vantagem para os bens digitais.
10. A posição favorável ao esgotamento, que sufragamos, vai no sentido de que não sendo possível ignorar o desenvolvimento tecnológico, não podemos – sem mais – recusar aplicar o esgotamento digital. Desde logo é possível recorrer a sistemas tecnológicos que permitam gerir os direitos de autor e perceber se existe ou não violação dos mesmos. Nada impede que o esgotamento digital se aplique, recorrendo a uma interpretação teleológica das diretivas, ou mesmo alterando estas (não incorrendo em qualquer violação da Convenção de Berna ou do Acordo de TRIPS).

BIBLIOGRAFIA

- FARRÉ, Pedro, “Los Derechos de Autor em Internet”, Biblioteca Digital de la Universidad de Alcalá, 2008, <https://core.ac.uk/download/pdf/58906819.pdf>, consult. a 15/08/2021.
- KAISER, Ansgar, “*Exhaustion, Distribution and Communication to the Public – The CJEU’s Decision C-263/18 – Tom Kabinet on E-Books and Beyond*”, GRUR International – Oxford Academic Journals, 2020, https://www.researchgate.net/publication/342017568_Exhaustion_Distribution_and_Communication_to_the_Public_-_The_CJEU's_Decision_C-26318_-_Tom_Kabinet_on_E-Books_and_Beyond, consult. a 19/09/2021.
- LINKLATER, Emma, “*UsedSoft and the Big Bang Theory: is the E-exhaustion Meteor about to Strike*”, JIPITEC – Journal of Intellectual Property and E-commerce Law, 2014, <https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-5-1-2014/3903>, consult. a 30/08/2021.
- MARCHISOTTI, Chiara e MICHELINI, Maria Cristina, “*With Tom Kabinet, The CJUE rules that the (re)sale of second-hand e-books must be authorized by right holders*”, Portolano Cavallo, 14/02/2020, <https://portolano.it/en/newsletter/portolano-cavallo-inform-digital-ip/with-tom-kabinet-the-cjeu-rules-that-the-resale-of-second-hand-e-books-must-be-authorized-by-right-holders>, consult. a 18/09/2021.
- MARSDEN, Grainne, “Selling used software. The implications of UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.”, *Computers & Law September 2012*, 2012, <http://classic.austlii.edu.au/au/journals/ANZCompuLawJl/2012/7.pdf>, consult. a 1/09/2021.
- MELLO, Alberto Sá e, *Manual de Direito de Autor e Direitos Conexos*, 4.^a edição, Almedina, Coimbra, 2014, p.192.
- MEZEI, Péter, “*Copyright Exhaustion Law and Policy in The United States and The European Union – Law and Policy in the United States and the European Union*”, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pp. 131-131.
- MEZEI, Péter, “*The Doctrine of Exhaustion in Limbo. Critical Remarks on the CJEU’s Tom Kabinet Ruling*”, *Jagiellonian University Intellectual Property Law Review*, 17/04/2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3560138, consult. a 24/10/2021

RENDAS, Tito, “*Lex Specialis(sima): Videogames and Technological Protection Measures in EU Copyright Law*”, *European Intellectual Property Review*, 18/06/2014, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2456273 consult. a 16/09/2021.

ROCHA, Maria Victória, “*Decisão Tom Kabinet: um forte retrocesso do esgotamento digital na União Europeia?*”, em *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1 – 2020.

ROCHA, Maria Victória, “*Decisão Tom Kabinet: Um forte retrocesso do Esgotamento Digital na União Europeia?*”, manuscrito submetido para publicação, 2021.

ROCHA, Maria Victória, “*Decisão Tom Kabinet: Um Forte Retrocesso do Esgotamento Digital na União Europeia?*”, *III Congreso Internacional Carlos Fernández Nóvoa: Nuevas Tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual*, 28 de setembro, publicação no prelo.

ROSATI, Eleonora, “*Round-up of CJEU copyright decisions*”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 15, Issue 4, 12/03/2020, <https://academic.oup.com/jiplp/article-abstract/15/4/264/5803932>, consult. a 12/09/2021.

VIEIRA, José Alberto, *Direito de Autor*, Almedina, Coimbra, 2020.

SGANGA, Caterina, “*A Plea for Digital Exhaustion in EU Copyright Law*”, *JIPITEC – Journal of Intellectual Property, Information Technology, Information Technology and E-Commerce Law*, 2018, <https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-9-3-2018/4802>, consult. a 31/10/2021.

SGANGA, Caterina, “*Digital exhaustion after Tom Kabinet: a non-exhausted debate*”, *T. Synodinou et al (eds.), EU Internet Law in the Digital Single Market*, Springer, 2021, 15/03/2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3803940, consult. a 18/09/2021.

WESTKAMP, Guido, “*Intellectual Property, Competition Rules, and the Emerging Internal Market: Some Thoughts on the European Exhaustion Doctrine*”, *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 11, Issue 2, 2007, <https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1096&context=iplr>, consult. a 17/09/2021.