

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
FACULDADE DE DIREITO
ESCOLA DO PORTO
MESTRADO EM DIREITO DAS EMPRESAS E DOS NEGÓCIOS



UNIVERSIDADE
CATÓLICA
PORTUGUESA

TESE DE MESTRADO

A VIDA DE UMA OBRA ÓRFÃ.

A Diretiva 2012/28/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Outubro.

Uma solução? Ou um conjunto de Lacunas?

Patrícia Cristina Resende Reimão

Orientadora: Professora Doutora Maria Victória Rocha

Porto, Maio de 2017

A VIDA DE UMA OBRA ÓRFÃ:

A Diretiva 2012/28/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Outubro.

Uma solução? Ou um conjunto de lacunas?

Na europa.....se a lei cala, nada se pode invocar.

José Oliveira de Ascensão

(J. Oliveira de Ascensão, «O fair use no direito autoral», in *Anais do XXII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual: A inserção da Propriedade Intelectual no Mundo Económico*, ABPI, S. Paulo, 2002, p.94,98)

AGRADECIMENTOS

Expresso um agradecimento especial à minha orientadora, Professora Doutora Victória Rocha, pelo imensurável esforço e dedicação na orientação desta tese.

Agradeço aos meus pais, pelo amor, pela ajuda, pelo esforço que sempre empregaram, agradeço as palavras de motivação, tão essenciais nas horas de divagação.

Aos meus avós, que já partiram.

Ao Pedro, pelo amor e motivação.

Agradeço ao Dr. Miguel Resende, meu patrono, por me permitir ser discípula dos seus conhecimentos jurídicos, pela ajuda, pela compreensão e pela liberdade que me concedeu.

Um agradecimento especial à Professora Doutora Maria José Capelo de Resende, pela preocupação que sempre me demonstrou, com o sucesso desta dissertação.

Ao Professor Doutor Alexandre Libório Dias Pereira agradeço a disponibilização de conteúdos essenciais à realização desta tese.

RESUMO: Durante anos, muitos foram os que tentaram responder à problemática das obras órfãs.

O crescente desenvolvimento da sociedade de informação resultou numa consequente criação de projetos de digitalização massiva de obras, surgindo bibliotecas digitais e diversos projetos de iniciativa privada, que pretendiam colocar as obras à disposição do público. Entre estas estariam as chamadas obras órfãs. A existência de obras órfãs gera grandes obstáculos para os criadores destes projetos.

Houve necessidade de legislar nesta matéria, surgindo a Diretiva 2012/28/EU sobre determinadas utilizações permitidas das obras órfãs e transposta para o Direito interno pela Lei n.º 32/2015, de 24 de Abril, que introduziu uma nova modalidade de utilização livre no Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos português e estabeleceu um regime para a resolução da problemática das obras órfãs.

Com este trabalho propomo-nos tratar a problemática das obras órfãs, explicando em que consistem, abordar as discussões que têm surgido em torno destas, as soluções que, entretanto, foram propostas antes do surgimento da Diretiva e, por fim, fazer um estudo aprofundado da mesma, abordando algumas lacunas que existem. O estudo deste tema revela-se importante, pois até ao surgimento desta Diretiva, apesar de alguns esforços, a União Europeia nunca propôs uma solução fiável, pese embora houvesse imensos problemas gerados em torno destas obras. Mas teremos encontrado solução?

Palavras-chave: obras órfãs; direitos de autor; processos de digitalização massiva; experiências normativas; justificação da Diretiva; deficiências da Diretiva.

ABSTRACT: For years, many have attempted to respond to the problem of orphan works.

The growing development of the information society resulted in the creation of projects for the massive digitisation of works, with the emergence of digital libraries and several projects of private initiative, which were intended to make the works available to the public. Among these would be the so-called orphan works. The existence of orphan works creates great obstacles for the creators of these projects.

There was a need to legislate on this matter, thus resulting in Directive 2012/28/EU focused on certain permitted uses of orphan works and transposed into national jurisdiction by Law no. 32/2015, of 24 April, which introduced a new modality of Free Use in the Portuguese Code of Copyright and Related Rights and established a regime for the resolution of the problem of orphan works.

With the present work we propose to study the problems of orphan works, explaining in what they consist, approaching the discussions that have sprung up around these, analysing the solutions that have been proposed before the emergence of the Directive. Finally, we intend to carry out an in-depth study of this Directive, addressing some gaps that it left open. The study of this theme proves to be important, because until the emergence of this Directive, despite some efforts, the European Union has never proposed a reliable solution, despite the immense problems generated by orphan works. But have we found a solution?

Keywords: orphan works; Copyright; massive digitisation processes; regulatory experiences; justification of the Directive; flaws in the Directive.

INDÍCE

ADVERTÊNCIAS.....	10
SIGLAS E ABREVIATURAS	11
INTRODUÇÃO.....	12
CAPITULO I.....	15
A VIDA DE UMA OBRA ÓRFÃ	15
1) Noção de obra órfã.....	15
2) O problema.	16
3) Fatores apontados para o surgimento destas obras.	17
CAPÍTULO II.....	19
A ORIGEM DO PROBLEMA	19
1) A problemática dos Processos de Digitalização massiva.	19
2) O impacto do projeto Google Books Search - GBS.	22
2.1) O receio e o debate em torno do Projeto Google Books. O conflito.....	23
3) Obras órfãs e o domínio público.....	26
3.1) Críticas apontadas.	27
4) As exceções e os limites aos direitos de autor na Diretiva 2001/29 e no Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos.....	29
4.1) Análise da problemática da obra órfã e o teste dos 3 passos.	31
4.2) Impossibilidade de contemplar nas regras da utilização livre as obras órfãs.....	32
CAPÍTULO III.....	33
AS SOLUÇÕES APRESENTADAS POR ALGUNS ORDENAMENTOS JURÍDICOS..	33
5) Licenças específicas de uso criados por organismos públicos.	33

6) Sistema misto de licenças coletivas de licenças sobre obras órfãs e licenças coletivas ampliadas.	34
6.1) Licenças coletivas ampliadas.	34
7) A limitação da responsabilidade civil para os utilizadores das obras órfãs.	35
8) A solução encontrada na doutrina do fair use.	36
CAPÍTULO IV	38
A DIRETIVA 2012/28/EU SOBRE DETERMINADAS UTILIZAÇÕES PERMITIDAS DAS OBRAS ÓRFÃS.	38
1)Análise do conteúdo.	38
1.1) Beneficiários do limite.	38
1.2) Conceito de obra órfã.	39
1.3) Categorias de obras órfãs abrangidas.	40
1.3.1) Ausência da fotografia nestas categorias.	41
1.3.2) Abandonware.	42
1.4) Condições para atribuição do estatuto de obra órfã.	43
1.5) Registo das pesquisas efetuadas.	45
1.6) Usos autorizados, beneficiários e o limite do interesse público.	46
1.7) O sistema <i>opt-out</i> e a remuneração dos titulares dos direitos.	48
CONCLUSÕES	51
BIBLIOGRAFIA	54
Jurisprudência Citada.	54
Legislação Citada.	54
Documentos Governamentais / Pareceres:	55
Bibliografia(em sentido estrito)	56

ADVERTÊNCIAS

Os artigos mencionados sem indicação da respetiva fonte pertencem à Diretiva 2012/28/EU, que estabelece determinadas utilizações permitidas de obras órfãs.

Os atos normativos são referenciados com todos os seus elementos identificativos apenas na primeira citação.

As traduções são da nossa autoria.

SIGLAS E ABREVIATURAS

Ac. – Acórdão

AAP – Association of American Publishers

Art. – Artigo

CDADC – Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos

CB – Convenção de Berna

CESE – Comité Económico e Social Europeu

Cf. – Conferir

ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social

GBS – Google Books Search

HIPO – Oficina Nacional da Propriedade Intelectual

EUIPO – Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

OMPI – Organização Mundial de Propriedade Intelectual

P. – Página

ss. – Seguintes

SPA – Sociedade Portuguesa de Autores

TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia

UE – União Europeia

INTRODUÇÃO

Historicamente, a propriedade intelectual enfrentou e enfrenta diversas dificuldades, tendo de se adaptar aos novos desafios que a sociedade de informação lhe coloca.

No que toca às obras órfãs, o avanço tecnológico a que assistimos levou à criação de diversos projetos de digitalização massiva de obras, nomeadamente obras criadas durante o século XX (literárias, audiovisuais em sentido amplo, cinematográficas, fotográficas). Estes projetos permitiam, através da criação de diversas bibliotecas digitais, a oferta de poderosas ferramentas de investigação e de acesso ao conhecimento, como é exemplo a Biblioteca Digital Europeia (*Europeana*)¹ ou a Biblioteca Nacional Francesa.

Surgiu, inclusive, um polémico projeto de iniciativa privada, o conhecido projeto *Google Books* que se propôs digitalizar milhares de livros e colocá-los à disposição do público através da *Internet*.

Estes depararam-se com um complexo problema jurídico. As obras a digitalizar estavam protegidas por direitos de autor, não sendo possível, em muitos casos, encontrar o autor para lhe solicitar autorização para a digitalização da obra, por esta ser órfã.

Sem grandes desenvolvimentos, porque nos propomos aprofundar o conceito de obra órfã mais adiante, poderemos dizer que se trata de obras ainda protegidas por direitos de autor, mas em que os detentores de direitos são positivamente indeterminados ou não. Por vezes, o nome do autor é conhecido, mas é impossível contactá-lo por não se possuir a informação necessária para a sua localização.²

VICTÓRIA ROCHA³ aponta algumas razões para que uma obra se torne órfã, entre estas, a iniciativa por parte do autor de não realizar uma exploração da obra; a sua morte (por exemplo, pessoas falecidas ou empresas extintas) e os casos em que, apesar de efetuada uma pesquisa diligente, não é possível determinar o autor de uma obra.⁴

¹ <http://www.europeana.eu/portal/> (consultado em 12/Março/2017)

² ROCHA, M. Victória, Portugal, 104, *International Encyclopaedia of Laws: Intellectual Property*, VANHEES, HENDRICK (ed.) Kluwer Law International, Netherlands, 2017.

³ ROCHA, M. VICTÓRIA, ob. Cit., pp. 39-44

⁴ A obra órfã não se confunde com a “obra esgotada” – esta é uma obra que já se encontra fora do circuito comercial. Embora a maior parte das obras órfãs sejam obras esgotadas, estas só serão órfãs se o autor não for conhecido ou localizado. Também não se confunde com as “obras anónimas” ou “pseudónimas”, por se tratar de obras em que o autor decide não divulgar o seu nome ou utiliza outro nome. Quem exercerá os direitos será aquele

Como refere DIAS PEREIRA:

Os direitos de autor surgem como um obstáculo legal à plena realização de tais projetos (...). Em princípio depende de autorização dos seus titulares a digitalização e colocação à disposição do público em rede de obras e prestações protegidas. Os direitos de autor protegem as obras anónimas e não prescrevem por não uso. Na falta de autorização legal, rege o direito de autor enquanto direito exclusivo, i.e., enquanto ius excluendi omnes alios.⁵

Perante isto, como se trata de obras que ainda se encontram protegidas pela propriedade intelectual, para a sua exploração será necessária uma prévia autorização do seu autor e, devido à grande dificuldade em localizá-lo ou identificá-lo, quando falamos de obras órfãs, torna-se difícil obtê-la, para que com ela possamos realizar uma exploração/utilização legal dessas mesmas obras.

Na procura de soluções para esta problemática, a União Europeia foi criando diretivas.

A Diretiva 2001/29 harmonizou alguns aspetos do direito de autor e dos direitos conexos no mercado interno, em especial na sociedade de informação.^{6/7} Estabeleceu uma lista exaustiva e opcional de exceções e limitações aos direitos de autor e aos direitos conexos.

Mas não contemplou uma utilização livre das obras órfãs, tendo unicamente aberto uma discussão em torno deste assunto e contemplado um regime rígido no que diz respeito a possíveis exceções aos direitos de autor.

Alguns países foram apresentando soluções nas suas legislações, para a resolução desta complexa questão.

No entanto, a problemática das obras órfãs continuou a intensificar-se, tendo para a sua resolução a Comissão Europeia adotado a Diretiva 2012/28/EU, transposta para o Direito interno pela Lei n.º 32/2015, de 24 de Abril, que introduziu uma nova modalidade de utilização livre no CDADC, para além de ter aditado dois artigos.

que publicou ou divulgou a obra, e só serão órfãs se não for possível identificar ou localizar o autor, nem o que a divulgou ou publicou (Art. 28.º CDADC).

⁵ PEREIRA, A. L. DIAS, “O Novo Regime das obras órfãs”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 01, 2016, p.23.

⁶ Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação, JO L 167 DE 22.6.2001, p.10-19.

⁷ Anteriormente, já vigorava na França a Lei n.º 2012-287 de 1 de Março de 2012 sobre a exploração digital de livros fora do comércio que alterou o seu Código da Propriedade Intelectual. Apesar da iminência da aprovação da Diretiva 2012/28/EU, o legislador Francês apresentou um conceito de obra órfã no seu artigo L 113-10 CPI.

Mas será esta a solução pretendida? Responderá esta Diretiva à imensa problemática em torna das obras órfãs?

Neste trabalho de investigação propomo-nos apresentar um estudo sobre as obras órfãs e os direitos de autor e, conseqüentemente, obter uma resposta às questões suscitadas anteriormente.

Numa primeira parte tentaremos abordar a problemática das obras órfãs, saber o que são, quais são os problemas gerados em torno destas obras e analisar o impacto que projetos como o *Google Books* tiveram nesta questão.

Na segunda parte iremos estudar as diversas soluções que foram sendo apresentadas por determinados países para a solução do problema.

Na terceira parte propomo-nos analisar criticamente a Diretiva 2012/28/UE.

Terminaremos com as nossas conclusões.

CAPITULO I

A VIDA DE UMA OBRA ÓRFÃ

1) Noção de obra órfã.

Numa aproximação à definição de obra órfã, um grupo de especialistas pertencentes à Comissão Europeia criou um conjunto de pré-requisitos.⁸

Falaremos de obra órfã quando:

- Haja alguém interessado em fazer um uso de boa-fé de uma obra, em que existe uma incerteza sobre a quem pertencem os respetivos direitos de autor;
- Se realize uma busca diligente para identificar ou localizar os titulares dos direitos sobre a obra;
- Se pretenda utilizar a obra para um uso específico;
- Se necessite de uma autorização específica, a menos que a este uso seja aplicável uma exceção ou limitação aos direitos de autor.

Perante isto, podemos afirmar que obra órfã será aquela que, apesar de se encontrar protegida pelos direitos de autor, não é possível identificar o seu autor ou, uma vez identificado, não é possível localizá-lo, apesar de ter sido feita uma busca diligente nesse sentido, sendo impossível para alguém que queira fazer um uso da obra, obter uma autorização para a sua exploração.⁹

A Diretiva 2012/28/EU, já transposta para o nosso ordenamento jurídico interno, veio estabelecer relativamente a um conjunto de entidades uma série de deveres, que se traduzem em aspetos fundamentais do regime jurídico das obras órfãs, implicando a introdução de alterações ao CDADC.

É aditado ao CDADC o artigo 26º-A que, no seu n.º 1, contém um conceito de obra órfã: «Consideram-se obras órfãs, as obras protegidas em que nenhum dos seus titulares de direitos estiver identificado ou se, apesar de identificado, nenhum deles tiver sido localizado.»

⁸ *Final Report on Digital Preservation, Orphan Works, and Out-of-Print Works*, 2008, p.12. Este documento foi elaborado por um grupo de especialistas designados pela Comissão Europeia e estabelece um conjunto de pré-requisitos a ter em conta para definir o que é uma obra órfã.

⁹ Na Diretiva sobre certos usos autorizados de obras órfãs (Diretiva 2012/28/UE de 25 de Outubro de 2012), encontrou-se uma definição idêntica no seu artigo 2º/1.

Trata-se de uma definição aproximada à da Diretiva.

Atendendo à necessidade de adaptação da legislação nacional à Diretiva n.º 2012/28/EU, a SPA teceu comentários à definição encontrada para o atual artigo 26º-A/1 do CDADC, sugerindo a seguinte redação «1 - Consideram-se obras órfãs, as obras intelectuais protegidas em que nenhum dos seus titulares de direitos estiver identificado ou se, apesar de identificado, nenhum deles tiver sido localizado, **depois de realizada e registada uma pesquisa diligente**¹⁰, nos termos do número seguinte.»¹¹

Apoiamos a objeção feita pela SPA. Consideramos que se trata de uma noção mais próxima da que consta da própria Diretiva¹², por incrementar a ideia de que não bastará a não localização ou identificação do criador intelectual da obra.

Para chegarmos à conclusão da sua não identificação ou localização, dever-se-ão ter efetuado todos os esforços e uma pesquisa cuidada nesse sentido. Consideramos que o conceito de pesquisa diligente não deveria ter sido esquecido na definição encontrada no artigo 26º-A/1 do CDADC; este artigo apenas se refere a este conceito no seu n.º 3, não o contemplando na sua definição como consta da Diretiva.

2) O problema.

A existência de obras órfãs é vista como um fenómeno de perda de criatividade, ao impossibilitar o acesso a estas obras por parte de quem as pretenda usar, apesar de ter efetuado todos os esforços para identificar ou localizar o seu autor. Ficando apenas com duas opções, ou utiliza a obra e corre o risco de estar sujeito a um conjunto de sanções civis ou penais, ou abandona a sua intenção de fazer um uso da obra.

Esta última opção impossibilita o uso produtivo e benéfico da obra, levando conseqüentemente ao esquecimento e perda da mesma.

¹⁰ Sublinhado nosso.

¹¹ Vid. <https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalleIniciativa.aspx?BID=38644> (consultado em 14/Março/2017). Comentário à proposta de transposição da Diretiva 2012/28/UE pela SPA, que teceu alguns comentários à proposta de redação da transposição da Diretiva 2012/28/UE, apresentada pela Secretaria de Estado e da Cultura.

¹² Vejamos o texto do artigo 2.º da Diretiva: «As obras ou fonogramas são consideradas órfãs se nenhum dos titulares dos direitos sobre essas obras ou fonogramas estiver identificado ou se, apesar de um ou mais desses titulares estarem identificados, nenhum deles tiver sido localizado após ter sido realizada e registada uma pesquisa diligente desses titulares nos termos do artigo 3.º.»

O custo do problema das obras órfãs tem, pelo menos, três componentes: traduz um risco para os consumidores (risco de ser processado por violação de direitos de autor); uma diminuição do domínio público; e apresenta danos à preservação do património cultural.

Além disso, implica para os consumidores e público em geral a redução da oferta de novas obras criativas disponíveis, desencorajando a criação de novas obras derivadas.¹³

Um estudo recente de A. VUOPALA¹⁴, no âmbito da Comissão Europeia, revela que existe um número elevado de obras órfãs em todas as categorias de obras, em especial em obras audiovisuais e fotográficas.

A autora estima que existam cerca de 3 milhões de livros órfãos, dos quais 13% estarão protegidos por direitos de autor.

Quanto às obras audiovisuais, estima-se que existam cerca de 225.000 obras. Um projeto de digitalização no Reino Unido descobriu que 95% dos jornais anteriores ao ano de 1912 são órfãos e que, ainda no mesmo país, de 17 milhões de fotografias, 90% do total que se encontrava em museus, não se sabe quem é o seu autor.

Na Biblioteca Nacional da Dinamarca, dentro das suas coleções no período 1880-1930, existem 160.000 obras em que não é claro quem são os seus autores.

Como podemos ver, não se trata de um número irrelevante, temos um vasto número de obras órfãs não só na Europa, mas em todo o mundo.

3) Fatores apontados para o surgimento destas obras.

ESPÍN ALBA¹⁵ aponta diversos fatores que contribuíram para o surgimento destas obras, entre outros: a proteção automática de obras sem uma obrigatoriedade de registo;¹⁶ a tendência para aumentar os prazos de proteção dos direitos de autor e direitos conexos; as obras publicadas

¹³ BRITO J. e DOOLING B. (2005), “An Orphan Works Affirmative Defense to Copyright Infringement Actions”, *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, Vol.12, Issue 1, p.84-86.

¹⁴ VUOPALA, A., *Assessment of the Orphan works issue and Costs for Rights Clearance*, European Commission, DG Information Society and Media. Unit E4 Access to Information, May 2010. Disponível em: http://www.ace-film.eu/wp-content/uploads/2010/09/Copyright_anna_report-1.pdf (consultado em 14/Março/2017).

¹⁵ ESPÍN ALBA, I. *Obras huérfanas y derecho de autor*. 1.ª ed., Aranzadi, Navarra, 2014, pp.46-47.

¹⁶ O reconhecimento do direito de autor não depende de registo ou qualquer outra formalidade (artigo 12.º do CDADC). Com exceção do título de obra não publicada e dos títulos dos jornais e outras publicações periódicas. O registo não é constitutivo nem obrigatório, é facultativo e produz efeitos meramente declarativos. A entidade competente para o registo de obras, designadamente nos domínios literário e artístico, é a Inspeção-geral das Atividades Culturais. Para os jornais e publicações periódicas é a ERC.

anonimamente, o que é bastante frequente em fotografia; a existência do direito ao inédito;¹⁷ a decisão de não fazer uma exploração comercial da obra; a evolução tecnológica e das expressões criativas.

No sistema norte-americano, com a adesão à Convenção de Berna, considera-se que a obrigação de proteger as obras sem necessidade de um registo constitutivo está no surgimento de todos os grandes males¹⁸. O crescente e elevado prazo de proteção dos direitos de autor também é apontado como uma grande causa para esta problemática¹⁹. Mas aprofundaremos estas questões *infra*.

¹⁷ Direito de o autor da obra não dar a conhecer a sua obra. Se alguém, abusivamente, divulgar a sua obra, o autor tem direito a exigir a apreensão de todos os exemplares.

¹⁸ A Convenção de Berna proíbe a existência de um registo constitutivo (artigo 5.2) como um requisito para considerarmos que estamos perante uma obra protegida pelos direitos de autor. Com a adesão dos Estados Unidos à Convenção de Berna, este país teve que adaptar as suas próprias leis, anteriormente muito ligadas a formalidades como o registo.

¹⁹ HENNING, D. KEITH, “Copyright’s *deus ex machina*: reverse registration as economic fostering of orphan works”, *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, 2008, pp.206-209.

CAPÍTULO II

A ORIGEM DO PROBLEMA

1) A problemática dos Processos de Digitalização massiva.

Um dos problemas que mais chamou a atenção no debate sobre as obras órfãs nos últimos tempos foi a sua digitalização em massa.

GOMPEL²⁰ utiliza a figura de mitologia grega Quimera, identificando as três formas pelas quais o problema das obras órfãs se materializa. Pretende ilustrar as diferentes repercussões jurídicas que o problema acarreta para aqueles que pretendam explorar estas mesmas obras. Este vê os projetos de digitalização em massa como a cabeça do leão, os usos transformativos e derivados como a cabeça da serpente e os usos incidentais em pequena escala como a cabeça de cabra.

Os projetos de digitalização em massa são caracterizados como o leão da Quimera. O leão é, assim, o mais poderoso e mais barulhento dos três animais. Além disso, é também o mais perigoso.

Adaptando a imagem ao contexto do debate sobre as obras órfãs, este último representa a insegurança jurídica que a questão das obras órfãs cria para projetos de digitalização em massa. São estes que se dão conta do problema gerado pelas obras órfãs.

Mas o marco desta polémica foi o projeto de iniciativa privada, GBS, que se propunha a digitalizar milhares de livros e colocá-los à disposição do público através da *Internet*. Este projeto propôs um intenso desafio para os direitos de autor.

Também dentro da UE se propôs a criação de bibliotecas digitais, com o objetivo de incentivar a inovação, a difusão de documentos e a conservação. Pretendia-se a criação de bibliotecas digitais europeias (um exemplo disso é a *Europeana*), com a finalidade de tornar acessíveis em rede várias obras, audiovisuais, música, fotografias, entre outras.²¹

O objetivo seria só e apenas o de permitir o acesso ao público dessas obras.

²⁰ GOMPEL, S. VAN., “The Orphan Works Chimera and How to Defeat it: A View From Across the Atlantic”, *Berkley Tech. L.J.*, vol. 27, 2012, pp. 1347-1378.

²¹ WALKER ECHENIQUE, E. “Uso de obras huérfanas: Estudio de diversas regulaciones en el Derecho Comparado como referencia para modernizar la regulación Chilena sobre Propiedad Intelectual”, *Revista Chilena de Derecho*, vol.41, nº3, p. 846.

O problema dá-se porque, dentro destas ferramentas de digitalização massiva de obras, encontramos obras com diferentes estatutos jurídicos. As obras que se encontram no domínio público porque, entretanto, se esgotaram os prazos de proteção ou, até, obras que carecem de originalidade e não protegidas pela propriedade intelectual, não levantarão problemas de maior.

Mas também teremos obras que ainda se encontram protegidas pelos direitos de autor e, dentro destas, poderemos determinar, depois de realizada uma busca diligente, se estamos perante uma obra órfã. Aqui estará o maior desafio para a propriedade intelectual.

Digitalizar uma obra inteira gerou um intenso debate, nomeadamente sobre o impacto que este tipo de projetos geraria no seio da propriedade intelectual. Por um lado, estamos perante obras ainda protegidas por direitos de autor e, para as explorarmos, necessitaríamos de uma autorização; por outro, como se trata de obras em que não podemos determinar quem é o seu autor ou, uma vez determinado, não nos é possível localizá-lo, obter a dita autorização para o seu uso é uma tarefa árdua.

Salienta ESPÍN ALBA, “É indiscutível que a digitalização de uma obra, consiste numa mudança de formato, que passará de analógico para o digital, consistindo num ato de reprodução da mesma, e colocá-la á disposição afeta diretamente o direito de comunicação pública, uma vez que permite o acesso ao público”.^{22/23}

Perante isto, é difícil a sua reprodução legal ou comunicação ao público.

As obras órfãs apresentam um grande potencial de valorização, despertando interesse para este tipo de projetos.

Não havendo soluções para esta problemática, estas obras, ficarão esquecidas ou excluídas.

Temos, portanto, um paradoxo. Se por um lado não podem ser usadas porque necessitamos da autorização do seu autor, por outro, como é difícil obter a dita autorização por não se saber quem é o autor ou onde localizá-lo, apesar dos esforços nesse sentido, desiste-se do uso dessas obras, ou então corre-se o risco de violar direitos de autor, arriscando a ver ser-lhe aplicadas um conjunto de sanções civis ou penais.²⁴

Para GOMPEL,²⁵ o temor a fortes indemnizações é um dos principais fatores que impedem a utilização de obras órfãs nos Estados Unidos, isto acontece se o usuário tiver conhecimento do

²²ESPÍN ALBA, I. ob. cit., p. 27-28

²³ Cfr. Ac.TJUE de 11 de Setembro de 2014, Caso *Technische Universität Darmstadt contra Eugen Ulmer KG*, § 36 a 41.

²⁴ GOMPEL S. VAN. ob. cit., pp.1347-1378.

²⁵ GOMPEL S. VAN, ob. cit., pp.1354-1356.

carácter infrator de seu comportamento. “Para os projetos de digitalização em massa, estes riscos tornam-se proibitivamente altos”.

Na jurisprudência norte-americana destaca-se a doutrina do dano mínimo “*de minimis non curat lex*” para que não se apliquem compensações ou então para fixá-las por valores simbólicos. Além disso obrigam a uma eventual exploração da obra como uma sanção para o abandono da mesma.

Esta doutrina refere que o direito não deve intervir quando se verificarem que resultaram danos mínimos ou inexistentes perante uma violação de direitos de autor.²⁶ Para esta doutrina obter uma indemnização simbólica ou o mero reconhecimento de uma violação dos direitos de autor, pode considerar-se abusivo tendo em conta os custos do litígio.^{27/28}

Em resposta a esta solução, ESPÍN ALBA²⁹ considera difícil falar-se em “dano mínimo” quando falamos na disponibilização ao público de uma obra que se encontre no mercado, por considerar que há prejuízos causados ao criador intelectual da obra e uma violação de direitos de autor. Já para a problemática das obras órfãs, considera que, como se encontram fora do circuito comercial e são de difícil acesso, falarmos de uma digitalização ou disponibilização de uma obra ao público, será abrir “novas vias de exploração das obras que anteriormente estariam fechadas para os seus titulares, por iniciativa dos mesmos”.

Consideramos uma possível solução, mas, havendo “dano mínimo” ou não, não deveremos esquecer que continuamos a violar direitos de autor. Parece-nos estar-se apenas a “disfarçar” a violação destes direitos, ao fixar valores simbólicos para a dita violação. Se estamos a fixar um valor simbólico, sempre estaremos a admitir que haverá uma violação.

Será necessário encontrar soluções que permitam a utilização destas obras. Se, por um lado, devemos proteger os direitos do autor da obra, por outro, é necessário a criação de um enquadramento jurídico que facilite a digitalização e a disseminação de obras, sob pena de se perder este potencial, de morrerem no esquecimento.

²⁶ ANDREW INESI refere-se a atividades diárias que exemplificam a frequência com que os direitos de autor podem ser violados em pequenas formas, como fotocópia de uma revista de desenhos animados, tirar uma fotografia de uma escultura pública ou cantar o “Happy Birthday” em restaurantes.

INESI, A., “A theory of the minimis and a proposal for its application in copyright”, *Berkeley Tech. L.J.*, vol. 21, 2006, p. 946.

²⁷ESPÍN ALBA, I., ob. cit., p. 111.

²⁸ De acordo com o princípio da proporcionalidade, também não se indemnizam os danos mínimos em Portugal “*de minimis non cura praetor*”.

²⁹ESPÍN ALBA, I. ob.cit., p. 112-113.

Importante é referir que esta solução já foi discutida no contexto europeu pela Diretiva 2001/29/CE³⁰, considerando que, em determinadas situações em que o prejuízo causado ao titular do direito tenha sido mínimo, não deve dar origem a uma obrigação de indemnização.

Também a Diretiva 2012/28/UE determina que se tenha em conta o alcance dos danos para fixar uma compensação equitativa.³¹

2) O impacto do projeto Google Books Search - GBS.

A problemática da digitalização massiva ganha uma grande dimensão quando a empresa Google decide digitalizar milhões de livros.

Este projeto ficou denominado de Google Books Search - GBS.

O objetivo era digitalizar todos os livros que existissem e disponibilizá-los a um custo zero a todos os utilizadores³², estabelecendo diversos acordos com bibliotecas públicas e conceituadas universidades no mundo.

Em 2008, a Google já tinha estabelecido acordos com várias bibliotecas universitárias, como Michigan, Harvard, Stanford, Oxford, Universidade da Califórnia, Universidade Complutense de Madrid e até a Biblioteca Pública de Nova Iorque.

Falava-se na digitalização, num prazo de 10 anos, de cerca de 15 milhões de livros, a um custo estimado de 10 a 25 dólares por obra digitalizada. Este projeto custaria à Google algo entre 150 e 375 milhões de dólares.³³

Numa fase inicial pretendiam digitalizar essencialmente obras de domínio público, mas o projeto acabou por englobar também obras ainda protegidas por direitos de autor, incluindo obras órfãs.

LAWRENCE LESSIG³⁴ estima que 75% dos 18 milhões de livros que a Google se propôs digitalizar eram obras órfãs, seguidamente estariam as obras de domínio público (16%) e, por último, as restantes obras.

³⁰ § 35.

³¹ ESPÍN ALBA, I., ob. cit., p.113

³² Apesar de este projeto ser oferecido gratuitamente aos utilizadores, a empresa obtinha verbas pela publicidade que apresentava nas suas páginas Web, incluindo aquelas em que se apresentava imagens e informação dos livros que se encontravam protegidos por direitos de autor.

³³ ALVES, M. A. SOUSA; RODRIGUES, M. MARCONI, “O projeto Google Books e o direito de autor: uma análise do caso Authors Guild et al. v. Google”. In: XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, Fortaleza, 2010. *Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI*. Florianópolis/SC: Fundação Boiteux, 2010. pp. 7915 -7927.

Disponível em:

http://www.academia.edu/482222/O_projeto_Google_Books_e_o_direito_de_autor_uma_an%C3%A1lise_do_caso_Authors_Guild_et_al._v._Google (consultado em 14/Março/2017)

³⁴ LESSIG, LAWRENCE. Is Google Book Search fair use?

Devido aos diferentes estatutos jurídicos das obras que se propunha digitalizar, a Google decidiu criar diferentes níveis de acesso a estas.

A empresa americana dividiu as obras em duas categorias e um acesso diferenciado para cada categoria.

Às que se encontrassem no domínio público, seria garantido o acesso completo ao conteúdo da obra.

Às restantes obras protegidas por direitos de autor, onde se encontram as obras órfãs, apenas se garantia acesso parcial da obra. Tudo dependia do tipo de acordo estabelecido com os autores, mas o básico passaria por se permitir o acesso a pequenos trechos da obra, dando, aos autores e editoras das obras não órfãs, o direito de alargar ou restringir a visualização de partes da obra.³⁵

Para resolver esta questão, a Google decidiu realizar um conjunto de acordos com os titulares dos direitos de autor, criando dois subprojectos dentro do GBS: a *Google Library Project*, com as bibliotecas, e a *Google Partner Program*, com as editoras. Pretendia-se limitar o acesso ao público destas obras, apenas lhe permitindo um acesso parcial à obra. Se a obra estivesse no domínio do primeiro subprojecto, o utilizador apenas poderia aceder a partes isoladas da obra e aos dados que permitiam identificar a localização dessa obra. Se a obra estivesse no domínio do segundo subprojecto, apenas se poderia aceder ao índice e a um número limitado de páginas, dependendo do que tivesse sido acordado.³⁶

2.1) O receio e o debate em torno do Projeto Google Books. O conflito.

Em resposta a este projeto, a *Authors Guild* e cinco editoras da *Association of American Publishers* (AAP) decidiram processar a Google, com fundamento na violação massiva de direitos de autor pela reprodução sistemática e, em variados casos, completa de obras protegidas por direitos de autor, pedindo que o projeto fosse interrompido.

Patrícia Schroeder, presidente da AAP, e Bob Barr³⁷, manifestaram-se contra este projeto, por entenderem que quem pretendesse copiar ou utilizar um trabalho de outra pessoa, deveria obter autorização do seu autor.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TmU2i1hQiN0> (consultado em 14/Março/2017)

³⁵ GRANDE P. Vestim, “Bibliotecas digitais e o acordo Google”, *RIDB*, Ano 2 (2013), nº 10.

³⁶ ALBA, I. ESPÍN, ob.cit., pp.34-35

³⁷ BARR R.; SCHROEDER P. “Reining in Google”, *The Washington Times -Wednesday, November 2, 2005*.

Disponível em: <http://www.washingtontimes.com/news/2005/nov/02/20051102-093349-7482r/>. (consultado em 15/Março/2017)

Este argumento não é absoluto, como veremos. A lei norte-americana aceita a chamada doutrina do *fair use*³⁸ e permite o uso de uma obra protegida sem a autorização do seu autor, desde que se trate de uma utilização razoável. Esta doutrina inclui a reprodução da obra em cópias para fins de crítica, comentário, reportagem de notícias, ensino, entre outros usos.

Para determinarmos se estamos perante um *fair use*, os fatores a considerar devem ser os seguintes: o propósito e tipo de utilização, incluindo se o mesmo é de natureza comercial ou educacional; a natureza da obra; a quantidade e a substancialidade da parte utilizada em relação à obra como um todo.

Além disto, o facto de um trabalho ainda não ter sido publicado não será obstáculo ao *fair use*, se forem tidos em conta todos os fatores acima mencionados.

Este instituto exige dos tribunais uma análise casuística dos fatores apontados e de outros que se afigurem relevantes, tendo em conta o caso concreto, uma vez que a lista de fatores não é exaustiva, tal como não o são as finalidades de utilização previstas.^{39/40}

Perante isto, questionava-se: O projeto GBS cairia num *fair use*?

A *Authors Guild* e a AAP consideraram que não, fundamentando que a Google estaria a obter receitas à custa do trabalho dos autores das obras, não tendo havido por parte destes autorização para tal, pelo que este projeto não deveria avançar.

No caso das obras órfãs, é seguro dizer que ninguém concedeu a dita autorização.

Em Outubro de 2008, a *Authors Guild* e um conjunto de autores e editoras dos EUA, do Canadá, Austrália e Reino Unido chegaram a um acordo com a Google para a resolução deste conflito, ao preverem uma compensação aos detentores de direitos de autor sobre as obras digitalizadas pela Google. Além disso, estabeleceram a criação de uma entidade chamada *Book Rights Registry*, que teria a tarefa, entre outras, de recolher os lucros auferidos pela Google com o projeto GBS na exploração das obras e redistribuí-los pelos autores.

Ao todo, estima-se que o valor rondaria os 125 milhões de euros.

³⁸ Conceito doutrinário da *common law*, que permite a utilização de uma obra protegida por direitos de autor se esse uso revestir uma certa “razoabilidade”. Embora tivesse vindo a ser lentamente incorporado enquanto doutrina pelos Tribunais dos EUA ao longo do século XX, só com o Copyright Act de 1976 é que o *fair use* ou “uso justo” foi codificado (secção 107 desta lei).

³⁹ RENAS T. “Fair use na União Europeia (ou os estereótipos das Copyright Wars) *Propriedades Intelectuais*, n.º 3, Junho de 2015, p.29.

⁴⁰ Se compararmos ao CDADC, temos a norma do artigo 75.º, mas não é de todo comparável, uma vez que a nossa legislação foca-se no sistema de *droit d’auteur* e as hipóteses de exceção ou limitação aos direitos de autor são taxativas, enquanto no sistema norte-americano não se prevê um regime de exceções taxativo, mas que dependerá da análise dos casos concretos; trata-se portanto de uma cláusula geral.

Em contrapartida, a Google prosseguiria com o projeto, podendo disponibilizar gratuitamente o acesso a 20% do conteúdo da obra, dando-lhe ainda autorização para vender as versões digitais e garantindo aos autores a possibilidade de desistirem de autorizar o uso das suas obras, a qualquer momento.

Quanto aos autores, receberiam, em média, 60 dólares por livro digitalizado e 63% das receitas derivadas da comercialização das obras. Outro aspeto importante do acordo foi a criação de um sistema de adesão para autores e editoras (*opt-in*) e um mecanismo de retirada da sua obra *online* (*opt-out*).

Este acordo foi considerado aprovado de forma preliminar pelo Juiz Sprizzo. No entanto, devido aos problemas e críticas apontadas, realizou-se um novo acordo em Novembro de 2009 em que foram excluídas as obras publicadas fora dos EUA.

Em Março de 2011, o Juiz Chin considerou que o acordo não era equitativo por distintas razões, entre as quais estaria a vantagem que a Google obteria sobre as suas concorrentes e a problemática das obras órfãs, em que não se consegue identificar ou localizar o autor para obter a autorização.

O Juiz Chin considerou que a questão discutida no acordo seria uma questão política-legislativa sobre os direitos de autor e que se estaria, com o acordo, a exceder a questão demandada no processo, por esse motivo deveria ser afastada a possibilidade de uma negociação.

Em Novembro de 2013, o Juiz federal Chin do Tribunal do distrito de Nova Iorque, o mesmo que se pronunciou anteriormente, sentenciou que o conteúdo acordado e o projeto da Google cabia na doutrina do *fair use*, não havendo violação de direitos de autor por não se pretender vender cópias digitais, nem oferecer a digitalização de uma obra completa, permitindo-se apenas o acesso a pequenos fragmentos da obra.

Considerou, entre outros argumentos, tratar-se de um projeto que prosseguia o interesse público e, por isso, benéfico para toda a sociedade, oferecendo um importante volume de produção cultural e científica, uma ferramenta de auxílio na busca de livros e de preservação, e ainda que beneficiaria os autores e os editores, ao facilitar a identificação dos titulares dos direitos.⁴¹

Escusado será dizer que a Europa tremeu com a aprovação deste projeto. Ao contrário do sistema de *copyright* americano, para o sistema de *Droit d'Auteur* europeu, em que as exceções

⁴¹ ESPÍN ALBA, I., ob. cit., pp.36-39.

ou limitações aos direitos de autor são taxativas, este projeto tornou-se um perigo ou uma ameaça no seio da propriedade intelectual.

3) Obras órfãs e o domínio público.

Outro dos problemas apontados, no que diz respeito à problemática das obras órfãs, são os elevados prazos de proteção dos direitos de autor.⁴²

Segundo LANDES e POSNER,⁴³ a duração muito ampla dos direitos de autor origina que, com que com a passagem dos anos a tarefa de identificar ou localizar os titulares dos direitos de autor se torne mais difícil, por isso defendem a necessidade de redução dos prazos de proteção das obras. Além disto, sustentam que seria útil a criação de um sistema de registos inicial e sucessivas renovações, com a condição de que o autor explorasse a obra.

Para esta doutrina, devido aos elevados custos de renovação, só aquelas obras que fossem utilizadas, por apresentarem vantagens económicas para o seu autor, permaneciam protegidas, já as que não cumprissem estes requisitos estariam no domínio público.

Quanto a nós, parece-nos que este tipo de solução viola claramente o objetivo da CB, se recordarmos que esta proíbe a exigência de qualquer formalidade como uma condição prévia para a proteção de direitos de autor no seu art. 5.2. O sistema *Droit d'Auteur* europeu exige que o registo seja meramente declarativo e não constitutivo. Estaríamos assim em confronto com a CB, ao implementar um sistema com estas características.⁴⁴

Além disso, todos os sistemas vigentes à luz da CB estipulam um prazo de proteção das obras, para que depois da passagem deste prazo estas caiam no domínio público.

Também SPRINGMAN tenta encontrar uma solução baseada num sistema de registos que seja compatível com a CB, chamando-lhe "*New Style formalities*". O sistema de SPRINGMAN preserva a natureza voluntária do registo e introduz uma nova formalidade de renovação voluntária. No entanto, se um titular de direitos não registar ou renovar os seus direitos de autor, a obra não se move para o domínio público, mas também não se torna praticamente inutilizável, como obra órfã. Torna-se disponível para uso sob uma licença compulsória. Segundo a proposta

⁴² Recordamos que o nosso CDADC, por força da Diretiva sobre o prazo de proteção, estabelece no seu artigo 31.º que o prazo de proteção dos direitos patrimoniais de autor é toda a vida do autor mais 70 anos após a sua morte, mesmo que a obra só tenha sido publicada ou divulgada posteriormente.

⁴³ LANDES W. e POSNER R., *The economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, 2003.

⁴⁴ No mesmo sentido, ESPÍN ALBA, I, ob.cit., p.60.

de SPRINGMAN, se um autor não cumprisse estas formalidades "voluntárias", perderia o direito de impedir outros de reproduzir o seu trabalho.⁴⁵

Parece-nos que o direito exclusivo do autor fica bastante afetado, o que poderá levar a que este sistema de registos deixe de se qualificar de voluntário e, portanto, contrário à CB.

3.1) Críticas apontadas.

O elevado prazo de proteção das obras é visto por muitos como um argumento crítico.

Neste sentido temos OLIVEIRA DE ASCENSÃO, que rejeita a condição de “cemitério de obras que perderam interesse” argumentando que o domínio público é o “estado normal da obra intelectual”.⁴⁶

No mesmo sentido GRAU-KUNTZ, defende que “a produção intelectual tem lugar no âmbito do livre domínio público”.⁴⁷

Esta doutrina defende que o estado natural das obras é o domínio público e que qualquer mecanismo de exclusividade como os direitos de autor deve ser interpretado de uma forma restritiva.⁴⁸

Outra corrente norte-americana composta por vários professores universitários, investigadores e organizações não-governamentais, entre outros James Boyle, Universidade de Yale; Lawrence Lessig, Universidade de Stanford, e do Canadá, Michael Geist, Universidade de Ottawa, apontam várias críticas ao sistema atual de proteção das obras, pretendendo o aumento do número de obras que são de acesso livre no mercado. Defendem um “domínio público funcional”.⁴⁹

Para esta corrente, o domínio público deve abarcar não só as obras em que já se esgotaram os prazos de proteção, mas que se ampliem as fronteiras do domínio público, e aqui entraria, por exemplo, o licenciamento.

⁴⁵ SPRINGMAN C., Reform(aliz)ing Copyright Law, *STAN. L. REV.* 57 (2004), pp. 485-568.

⁴⁶ OLIVEIRA ASCENSÃO, J. de, “A questão do domínio público”, *Estudos de Direito de Autor e Interesse Público*, Fundação Boiteux, Florianópolis, 2008, p.23.

⁴⁷ Cf. GRAU-KUNTZ K., “Domínio público e direito de autor: do requisito da originalidade como contribuição, reflexivo-transformadora”, *Revista Electrónica do IBPI*, n.º 6, p.35.

⁴⁸ ESPÍN ALBA, I. ob. cit., p.49.

⁴⁹ ESPÍN ALBA, I., ob. cit., p.52.

Fariam parte do domínio público funcional as obras cujos titulares dos direitos de propriedade intelectual tivessem concedido voluntariamente um acesso livre à obra ou as em que, por lei, se permita a sua utilização.

Para esta corrente, as obras órfãs estariam nesta segunda opção, em que a lei, por exceção legal ou pela concessão de uma licença coletiva, permitiria a sua utilização.

Consideramos uma possível solução para a problemática das obras órfãs, mas não devemos esquecer a realidade normativa nacional.

Em Portugal, para uma obra entrar no domínio público toma-se unicamente em consideração o esgotamento dos prazos de proteção dos direitos de autor, integrando ainda o domínio público as obras que não apresentem altura criativa, não sendo permitido analogicamente uma solução como a proposta por esta corrente doutrinária.⁵⁰

Ainda na busca de soluções para esta problemática, LAWRENCE LESSIG⁵¹ é defensor da tese do domínio público antecipado, como forma de prevenir o surgimento de obras órfãs, defende um sistema de registos, mais dinâmico e adaptado às novas tecnologias e ainda uma drástica redução dos prazos de proteção que, para este devem ser curtos, sensíveis e vivos (vivos no sentido de serem submetidos a prazos de renovação); considera ainda que não deverá existir a possibilidade de prorrogação dos prazos de proteção.

Mais uma vez, temos uma solução contrária à CB.

Como referimos, não defendemos a criação de um sistema de registos, por considerarmos que viola claramente o disposto na CB e também não somos tão radicais ao ponto de aceitarmos que o domínio público “é o estado normal da obra intelectual”. É necessário proteger os criadores intelectuais pelo esforço e originalidade empregues na criação da obra e dar-lhes a possibilidade de decidir o que deve ou não fazer com ela; no entanto, consideramos que os prazos de proteção são excessivamente elevados.

Existe ainda uma doutrina Norte-Americana que pretende aplicar à propriedade intelectual a prescrição extintiva por meio da doutrina da *adverse possession*,⁵² argumentando que se deve

⁵⁰ No ordenamento jurídico francês, o artigo L 122-7-1 do Código da Propriedade Intelectual recorre à figura das “*oeuvres libres de droits*”, tendo como referência as obras que são gratuitamente disponibilizadas ao público.

⁵¹ LESSIG, L., *Free Culture*, The Penguin Press, New York, p.288.

⁵² Espécie de prescrição aquisitiva de bens privados para uso público.

sancionar o proprietário que não faça um uso eficiente dos seus bens e que, depois de muitos anos de abandono da obra, pretenda por eles ou os seus sucessores impedir a exploração da obra.⁵³

Consideramos uma solução não aplicável ao sistema *Droit d'Auteur* da Europa. Ao contrário das marcas, não se exige que se faça um uso real e efetivo da obra, não existe uma obrigação de exploração da obra, estando esta factualidade na esfera privada do autor.

4) As exceções e os limites aos direitos de autor na Diretiva 2001/29 e no Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos.

Na UE, a Diretiva 2001/29 harmonizou vários aspetos do direito de autor e dos direitos conexos no mercado interno, em especial na sociedade de informação. Esta prevê um conjunto taxativo de exceções permitidas no seu Considerando 32, onde se preveem exceções ou limites ao direito de reprodução (art. 5.º /2-3) e exceções ao direito de comunicação ao público, (art. 5.º/3).

A norma do artigo 75.º do CDADC surge pela transposição da Diretiva 2001/29/CE sobre direitos de autor na sociedade da informação, aprovada na sequência dos Tratados da OMPI relativos à adaptação do direito de autor à *Internet* (1996).⁵⁴

Estabelece o seu capítulo II do Título II “Da utilização livre”, um conjunto de utilizações de obras que são lícitas sem o consentimento do seu autor. Segundo esta norma, a utilização de obras é lícita quando, de uma forma geral, se destine a fins de informação, arquivo, ensino, investigação científica e crítica, referindo depois o elenco de utilizações de obras que são consideradas lícitas sem o consentimento do seu autor no seu n.º 2⁵⁵. Esta utilização é livre por não depender da prévia autorização dos titulares dos direitos de autor.⁵⁶

A concretização das exceções é subordinada à regra dos 3 passos⁵⁷. Visa-se, por um lado, não impor uma limitação excessiva e não justificada aos direitos exclusivos e, por outro lado,

⁵³ ESPÍN ALBA, I., ob. cit., p.118. Para mais desenvolvimentos veja-se Katherine M. Meeks “Adverse Possession of Orphan Works” *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review*, vol.33 n.º 1 (2012-2013).

⁵⁴ PEREIRA, A. L. DIAS, “Imprensa Universitária, e-books e novos modelos de negócio” *RUA-L. Revista da Universidade de Aveiro n.º 3 (II. série)* 2014, pp. 31-42.

⁵⁵ Não nos propomos a desenvolver cada uma das utilizações livres propostas no art.75º/2 por extravasar o objetivo deste trabalho.

⁵⁶ PEREIRA, A. L. DIAS, O Novo Regime..., cit., pp.32-33

⁵⁷ Esta regra dos 3 passos teve início nas discussões sobre os limites ao direito de reprodução nos trabalhos preparatórios da Ata de Estocolmo de 1967 da CB art. 9.º/2), depois alargada a todos os direitos de propriedade intelectual no Acordo ADPIC de 1995 (art. 13.º) e consignada para todos os direitos de autor e conexos abrangidos pelos Tratados OMPI (arts. 10.º e 16.º). Os 3 passos são: que o limite ou exceção se encontre previsto, que não afete a exploração normal da obra e que não prejudique injustificadamente os legítimos interesses do titular do direito. Estes requisitos são cumulativos, basta falhar um para falhar todo o teste (cf. art. 75º, n.º4 CDADC)

evitar distorções no mercado.⁵⁸

As exceções e limites só se aplicam em certos casos especiais que não entrem em conflito com a exploração normal da obra ou outro material e não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do titular do direito (art.5/5) da Diretiva e art.75/4 do CDADC.

O TJUE já foi chamado mais que uma vez a pronunciar-se sobre o sentido das exceções ou limites previstos na Diretiva, bem como sobre o sentido do seu art. 5.º/5, nomeadamente no caso *ACI Adam BV e outros v. Stichting de ThuisKopie e Outros*, que no seu Considerando 26 refere que “o artigo 5.º/ 5, da Diretiva 2001/29 não tem por objetivo afetar o conteúdo material das disposições previstas no artigo 5.º/ 2, dessa diretiva nem, nomeadamente, ampliar o alcance das diferentes exceções e limitações nele previstas.”⁵⁹

No que diz respeito às obras órfãs, ao analisarmos a Diretiva percebemos que o regime de utilização livre estabelecido por esta não prevê uma exceção ou limitação para as obras órfãs, este tema foi esquecido, ou propositadamente esquecido, e sendo assim estaria a sua reprodução e disponibilização em linha sujeita a autorização dos respetivos titulares dos direitos.^{60/61}

Uma outra solução proposta seria rever o sistema de limites e exceções e criar a possibilidade de, em determinadas circunstâncias, poder-se utilizar uma obra considerada órfã sem a autorização do seu autor.

Surge, contudo, um modelo que assenta na criação legislativa de uma limitação aos direitos de autor, defendendo que as obras órfãs poderiam ser usufruídas mediante certas características, nomeadamente a consagração de uma pesquisa diligente ou a compensação que o titular da obra deveria receber caso aparecesse⁶².

Este modelo foi proposto pelo *British Screen Advisory Council* num relatório que realizou para o *Gowers Review of Intellectual Property*, onde foi proposta a necessidade de se modificar a Diretiva 2001/29/CE.⁶³

⁵⁸ ESPÍN ALBA, I. ob. cit., p.127.

⁵⁹ Ac. do TJUE de 10 de abril de 2014, Caso *ACI Adam BV* Contra *Stichting de ThuisKopie e Stichting Onderhandeligen ThuisKopie vergoeding*, processo número C-435/12. Também o mesmo aconteceu no caso *Infopaq International A/S* contra *Danske Dagblades Forening*, § 56 - 58 do TJUE de 16 de Julho de 2009, C-5/08, EU:C:2009:465. Além disso, veja-se ainda a propósito do alcance das exceções introduzidas, o caso *Technische Universität Darmstadt* contra *Eugen Ulmer KG*, § 44-51 do TJUE de 11 de Setembro de 2014, C-117/13.

⁶⁰ PEREIRA, A. L. DIAS, O Novo Regime..., cit., p.31.

⁶¹ A lei portuguesa não contemplava a liberdade de reprodução e disponibilização em rede de obras órfãs.

⁶² FIDALGO, V. PAMELA, “A Diretiva 2012/28/EU e a problemática das obras órfãs”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor*, Tomo XXXV (2014-2015), p.200

⁶³ BRITISH SCREEN ADVISORY COUNCIL, *Copyright and Orphan Works*, A paper Prepared for the Gowers Review of Intellectual Property, 31 August 2006, pp. 19 e ss.

No que diz respeito a este tema, a Diretiva 2012/28/UE, já transposta para a ordem jurídica interna, procedeu a alterações ao CDADC, levando assim avante as exigências da Diretiva no seu considerando 20, e introduziu uma nova utilização livre no artigo 75º/2 criando uma nova alínea u) «A reprodução e a colocação à disposição do público de obras órfãs, para fins de digitalização, indexação, catalogação, preservação ou restauro e ainda os atos funcionalmente conexos com as referidas faculdades, por parte de bibliotecas, estabelecimentos de ensino, museus, arquivos, instituições responsáveis pelo património cinematográfico ou sonoro e organismos de radiodifusão de serviço público, no âmbito dos seus objetivos de interesse público, nomeadamente o direito de acesso à informação, à educação e à cultura, incluindo a fruição de bens intelectuais».

Quanto a nós, a norma do CDADC parece-nos louvável por ser mais minudenciada que a da Diretiva. Refere ao pormenor os fins para os quais se podem utilizar essas obras, dando ainda exemplo de alguns casos que podem ser considerados de interesse público.⁶⁴

No entanto, VICTÓRIA ROCHA defende que “(...) esta exceção ainda nos parece reduzida”.⁶⁵

4.1) Análise da problemática da obra órfã e o teste dos 3 passos.

Cumprir analisar a regra dos 3 passos e perceber até que ponto a introdução de um limite ou exceção às obras órfãs cumpriria com essa regra.

ESPÍN ALBA⁶⁶ fá-lo da seguinte forma: quanto ao primeiro requisito, de ser um dos “casos especiais”, para esta encontra-se cumprido por se tratar de situações em que se pretende fazer um uso daquela obra, mas não se consegue identificar quem é o seu autor ou, uma vez identificado, localizá-lo, apesar de se ter feito uma busca diligente nesse sentido.

Quanto ao segundo requisito, a autora refere que não há uma afetação da exploração normal da obra, uma vez que a obra ou prestação, como se encontra fora de circulação comercial, sem um mercado disponível, não se poderá dizer que o direito do autor se encontra afetado. Quanto ao terceiro requisito, desde que se permita ao autor ou seus sucessores que, a qualquer momento, possam reclamar os seus direitos sobre a obra, colocando com isso um fim ao estatuto desta como

⁶⁴ Também neste sentido vai Patrícia Akester, *Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos Anotado*, 2017, Almedina, p.154

⁶⁵ ROCHA, M. Victória e outros, “*Direito de Autor: Que futuro na era digital?*”, Guerra & Paz, 2016, p.91.

⁶⁶ ESPÍN ALBA, I., ob. cit., pp.127-128.

órfã, na opinião da autora não podemos afirmar que exista um prejuízo injustificado aos seus interesses.

4.2) Impossibilidade de contemplar nas regras da utilização livre as obras órfãs.

DIAS PEREIRA defende uma “interpretação flexível das exceções ou limitações ao direito exclusivo”, entendendo que “os limites aos direitos exclusivos podem qualificar-se como exceções, embora essa qualificação não imponha a interpretação restritiva dos limites nem seja impeditiva da sua aplicação analógica”.

Apesar desta interpretação, o autor acaba por reconhecer que a via hermenêutica não é suficiente para afirmar a possibilidade de se criar uma utilização livre para as obras órfãs, ao referir que, ao contrário do sistema de *copyright* norte-americano, o sistema de direito de autor implementado na Europa não reconhece o *fair use*.⁶⁷

Em sentido contrário vai F. REBELLO, ao referir que “pela sua excecionalidade, não podem ser invocadas para uma eventual interpretação extensiva ou analógica”.^{68/69}

Quanto à hipótese, de contemplar as obras órfãs nas regras de utilização livre como uma solução para a problemática, consideramos um possível recurso, mas não o defendemos, já que estaríamos a enveredar por um desfecho que o legislador da UE não pretendeu, daí não o ter propositadamente contemplado na Diretiva. Ao aumentar o elenco de utilizações livres de obras no CDADC, estaríamos a violar claramente a Diretiva e a legislar sobre um assunto para o qual não temos competência. Essa competência caberá unicamente à UE que, como vimos, não contemplou uma utilização livre das obras órfãs na lista exhaustiva de exceções ou limitações.⁷⁰

Além disso, parece ser interpretação do TJUE que as exceções e limites aos direitos de autor devem ser objeto de interpretação estrita.⁷¹

⁶⁷ PEREIRA, A. L. DIAS, O Novo Regime ... cit., pp.34-37.

⁶⁸ REBELLO, L. FRANCISCO, *Introdução ao Direito de Autor*, I, SPA/D. Quixote, Lisboa, 1994, pp. 213-215.

⁶⁹ No mesmo sentido, sobre o direito francês, André Lucas & Henri-Jacques Lucas, *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique* (Paris: Litec, 2006), pp. 259-260

⁷⁰ No mesmo sentido acaba por concluir PEREIRA, A. L. DIAS, O Novo Regime... cit., pp.37-38.

⁷¹ Vejamos como exemplo, o Ac. Infopaq, C-5/08, § 56 e o caso *Technische Universität Darmstadt* contra *Eugen Ulmer KG*, § 43 do TJUE de 11 de Setembro de 2014, C-117/13.

CAPÍTULO III

AS SOLUÇÕES APRESENTADAS POR ALGUNS ORDENAMENTOS JURÍDICOS

Depois de encontrarmos uma noção de obra órfã, de estudarmos os problemas existentes em torno destas e de algumas das soluções apresentadas pela doutrina, cabe estudar as diversas soluções apresentadas por alguns ordenamentos jurídicos que permitem o uso de obras órfãs.⁷² Vários países foram tomando iniciativas nesta matéria. Embora com soluções diferentes, estas baseiam-se em grande parte num princípio comum: o utilizador tem de efetuar uma pesquisa razoável, a fim de tentar identificar ou localizar o(s) detentor(es) dos direitos de autor.⁷³

5) Licenças específicas de uso criados por organismos públicos.

Neste modelo podemos encontrar os ordenamentos jurídicos de países como o Canadá, Japão e Hungria.

Sumariamente, trata-se de um conjunto de licenças não exclusivas concedidas por entidades administrativas e/ou judiciais, que estabelecem as condições da concessão da licença e estipulam uma remuneração a favor do titular do direito.⁷⁴

Nestes sistemas existe um organismo público que vai analisar cada pedido de uso de uma obra órfã, controla a busca diligente, que terá que ser efetuada pelo potencial licenciado e, em

⁷² A Comissão adotou uma Recomendação (Recomendação 2006/585/CE da Comissão de 24 de Agosto de 2006 sobre a digitalização e a acessibilidade em linha de material cultural e a preservação digital, JO L 236, p.28) em 2006, que incentiva os Estados-Membros a criar mecanismos que facilitem a utilização de obras órfãs e promover a disponibilidade de listas de obras órfãs conhecidas. Foi criado o Grupo de Peritos de Alto Nível sobre Bibliotecas Digitais, que reúne as partes interessadas nesta matéria. O Grupo emitiu um relatório final sobre preservação digital, obras órfãs e obras esgotadas e foi assinado um memorando de entendimento sobre obras órfãs por representantes de bibliotecas, arquivos e detentores de direitos de autor. O memorando contém um conjunto de orientações para a pesquisa diligente dos detentores dos direitos de autor e princípios gerais sobre bases de dados de obras órfãs e mecanismos de autorização de direitos de autor. As soluções específicas devem ser desenvolvidas a nível nacional (Cf. Comissão das Comunidades Europeias, Livro verde, *O Direito de Autor na Economia do Conhecimento, Bruxelas, 16.7.2008 COM (2008) 466 fina.*).

Prendia-se que os Estados-Membros criassem bases de dados nacionais (interligadas) onde os potenciais utilizadores de obras órfãs colocariam qualquer informação sobre o que descobrissem acerca dos autores e das obras que desejassem utilizar. Para isso, a Comissão já havia aprovado, em 2007, o financiamento da *ARROW* que era um projeto de cooperação nacional entre Bibliotecas, editores e organizações de gestão coletiva. Apesar da recomendação, poucos Estados-Membros tem aplicado a legislação em matéria de obras órfãs.

⁷³ Comissão das Comunidades Europeias, Livro verde, cit.

⁷⁴FIDALGO, V. PAMELA, ob. cit., pp. 193-210.

caso de conceder a licença, irá fixar as condições do uso, tipo de uso (incluindo reprodução e publicação), duração, eventuais restrições à utilização da obra e designa a consequente compensação económica para o uso.⁷⁵

A licença deverá ser não exclusiva e o titular do direito deverá receber um valor, que corresponderá à remuneração que seria auferida caso tivesse sido concedida uma licença voluntária.⁷⁶

Como o titular não pode ser localizado, o valor será depositado numa conta, onde o titular do direito de autor pode, no prazo de cinco anos após o termo de uma licença emitida, cobrar os *royalties* fixados na licença.

Terminado esse prazo, as quantidades não reclamadas reverterem a favor de entidades públicas.

GOMPEL⁷⁷ refere que uma das dificuldades apontadas a este modelo é que nem todos os países terão condições para criar um órgão de natureza administrativa para a concessão destas licenças. No entanto, defende que um tribunal especializado poderia ser incumbido desta tarefa. Outra vertente da crítica estende-se aos custos operacionais deste modelo, por ser um processo caro e demorado.

6) Sistema misto de licenças coletivas de licenças sobre obras órfãs e licenças coletivas ampliadas.

O Reino Unido adotou recentemente um sistema misto de licenças coletivas como uma solução para a problemática das obras órfãs.⁷⁸

Temos um sistema misto, que se compõe, essencialmente, de três elementos. Em primeiro lugar, temos um sistema similar ao modelo canadiano, em que cabe ao Secretário de Estado regular este tipo de licenças, cabendo a este organismo estabelecer quem são as pessoas habilitadas para autorizar as licenças para o uso das obras órfãs.⁷⁹

6.1) Licenças coletivas ampliadas.

No entanto, o Reino Unido não se fica por aqui, consagrando um sistema misto.

⁷⁵ ESPÍN ALBA, I., ob. cit., p.131.

⁷⁶ FIDALGO, V. PAMELA, ob. cit., p.198

⁷⁷ GOMPEL VAN S., ob. cit., p. 1372.

⁷⁸ Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 policy paper (2013).

⁷⁹ WALKER ECHENIQUE E., ob. cit., p. 862

A sua legislação tem ainda um sistema de licenças coletivas ampliadas.

O modelo combina a gestão voluntária e a gestão coletiva automática ou extensiva.⁸⁰

Este sistema é atualmente conhecido como o modelo nórdico e engloba países como a Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia.⁸¹

Há uma extensão da gestão coletiva que irá aplicar-se automaticamente a todos os titulares de direitos de autor que são desconhecidos ou não localizados, mesmo que os autores não façam parte da gestão coletiva.⁸²

Isto significa que a licença é emitida pela sociedade de gestão coletiva e aplica-se a todas as obras ou prestações de uma área determinada, por exemplo, obras literárias, audiovisuais, musicais, etc., e não se tem em conta se os titulares dos direitos são membros ou não dessa sociedade, se são nacionais ou estrangeiros, se são conhecidos ou não, se estão identificados ou até se é conhecida a sua localização ou não.⁸³

Este sistema permite a exploração das obras órfãs sem o risco de se praticar qualquer ilegalidade no seu uso, gerando segurança jurídica. O titular da obra não fica esquecido. Se aparecer poderá beneficiar de uma compensação, uma vez que antes da concessão da licença terá havido a fixação de uma remuneração que foi transferida para a entidade de gestão coletiva.

NUNO GONÇALVES⁸⁴ aponta, porém, que este modelo não é bem visto pela Comissão Europeia, primeiro porque não pressupõe na prática a admissão do critério da prévia busca diligente, ao não se exigir que o potencial licenciado efetue uma busca exaustiva na procura do titular do direito para que cheguemos à conclusão de que se trata ou não de uma obra órfã e, em segundo lugar, porque dificilmente se adapta a uma solução europeia baseada sobre o reconhecimento mútuo das soluções nacionais. A solução nórdica tem um âmbito territorial limitado.

7) A limitação da responsabilidade civil para os utilizadores das obras órfãs.

Já referimos que um dos riscos que decorre da utilização das obras órfãs é o de ser responsabilizado pelo uso da obra sem a autorização do seu autor, mas por outro lado também é

⁸⁰ FIDALGO, V. PAMELA, ob. cit., p.199

⁸¹ Este sistema surgiu no âmbito da radiodifusão e expandiu-se a novas modalidades de gestão de direitos de autor, como o caso das fotocópias e o sistema de distribuição por cabo.

⁸² FIDALGO, V. PAMELA, ob. cit., p. 199

⁸³ WALKER ECHENIQUE E., ob.cit., p. 863.

⁸⁴ GONÇALVES, N., “A proposta de directiva sobre as obras órfãs”, *Direito da Sociedade de Informação*, vol. X, APDI/Coimbra Editora, 2012 p.175

impossível obter a autorização do seu criador, uma vez que não nos é possível identificá-lo ou localizá-lo.

Perante isto, surge como uma solução a limitação da responsabilidade civil de quem use estas obras.

A solução foi apresentada em Janeiro de 2006 pelo *US Copyright Office*.⁸⁵

Esta proposta pretende limitar a responsabilidade jurídica, por parte do utilizador de boa-fé deste tipo de obras, desde que este tenha feito esforços razoáveis na procura do titular do direito. Se o titular do direito, entretanto, aparecer a reclamar os seus direitos, a prova da boa-fé por parte do utilizador da obra limitaria a sua responsabilidade civil a uma «*reasonable compensation*». Este valor corresponderia ao valor de uma eventual licença voluntária concedida pelo autor.⁸⁶

O modelo limita ainda as medidas cautelares que, eventualmente, podiam ser demandadas (*injunctions*), ao referir que o titular do direito não pode recorrer a estas como um entrave à utilização de obras derivadas da obra órfã, desde que o pagamento da compensação fosse realizado.⁸⁷

A proposta gerou uma grande oposição por parte dos defensores dos direitos de autor, tendo este projeto falhado.

8) A solução encontrada na doutrina do *fair use*.

Alguns autores defendem que a solução para a problemática das obras órfãs poderá estar no *fair use* e indicam que todos os fatores inerentes ao *fair use* estão preenchidos no caso das obras órfãs.

Esta doutrina admite o uso das obras órfãs com base no *fair use* apenas para a prossecução do interesse público, aplicando-o a interesses não comerciais, levados a cabo, por exemplo, por bibliotecas e arquivos públicos.

A crítica apontada a esta solução é que a finalidade prosseguida irá influenciar a quantidade e a proporcionalidade do uso da obra, onde a ideia veiculada de que, quanto menor for a utilização da obra, maior será a hipótese de a mesma ser admissível à luz da doutrina do *fair use*,

⁸⁵ US COPYRIGHT OFFICE, *Report on Orphan works*, Library of Congress, 2006, p.69 e ss.

⁸⁶ FIDALGO V. PAMELA, ob. cit., p. 198

⁸⁷ FIDALGO, V. PAMELA, ob. cit., pp. 198-199

não poderá ser aplicada às obras órfãs, na medida em que estas se encontram indisponíveis no circuito comercial.⁸⁸

Na Europa, como vimos, não existe uma cláusula de *fair use*, mas são cada vez mais aqueles que defendem recursos como a reforma das exceções e limites aos direitos de autor prevista na Diretiva 2001/29, propondo como solução o aproveitamento da regra dos três passos para flexibilizar o sistema de exceções e limites, ou até autorizar a aplicação analógica das exceções e limites tipificados. Os mais radicais preferem a introdução de uma cláusula de *fair use*, propondo uma substituição ou um acréscimo do elenco exaustivo do art. 5 da Diretiva por uma cláusula geral idêntica à do *fair use*. O principal argumento é o de que uma cláusula como a que temos atualmente obstaculiza a inovação tecnológica, sendo a responsável pelo atraso da Europa em relação aos EUA nesta matéria.⁸⁹

Quanto a nós, não apresentaremos qualquer objeção a esta solução, desde que a UE a preveja. Trata-se de uma matéria de competência da UE, não nos parece possível o legislador nacional ter este tipo de competências.

⁸⁸ FIDALGO, V. PAMELA, ob. cit., pp. 198-200

⁸⁹ RENAS T., ob. cit., p.31

CAPÍTULO IV

A DIRETIVA 2012/28/EU SOBRE DETERMINADAS UTILIZAÇÕES PERMITIDAS DAS OBRAS ÓRFÃS

Com vista a uma solução para o problema, a Europa adotou a Diretiva 2012/28/EU, que estabelece determinadas utilizações permitidas de obras órfãs. Trata-se de uma iniciativa legislativa que integra a designada agenda digital, no âmbito do programa Europa 2020.

1) Análise do conteúdo.

1.1) Beneficiários do limite.

A realidade dos projetos de digitalização massiva de obras mostra-nos que o interesse dessa digitalização vem, sobretudo, de bibliotecas, arquivos e museus, tanto públicos como privados.⁹⁰

Assim, o art. 1.º/1 da Diretiva estabelece que os beneficiários do limite são as bibliotecas, estabelecimentos de ensino, museus acessíveis ao público, arquivos, organismos de preservação do património cinematográfico ou sonoro e organizações de radiodifusão de serviço público que se encontrem estabelecidos nos Estados-Membros, desde que tenham como objetivo a prossecução do interesse público.

Um dos méritos que apontamos a esta solução é que a Diretiva não se refere unicamente à natureza pública da instituição, o que nos interessará não é a sua natureza pública ou privada, mas sim o acesso ao público e a prossecução do interesse público.⁹¹

Em todo o caso, cabe referir que os beneficiários devem estar estabelecidos nos países da UE.

⁹⁰ ESPÍN ALBA, I., ob. cit., p.167.

⁹¹ Com exceção das organizações de radiodifusão que devem prosseguir um serviço público.

Como acrescenta NUNO GONÇALVES⁹², trata-se de uma lista restritiva e fechada, por razões de segurança jurídica e por receio de tornar o elenco demasiado aberto e incontrolável. Daí a Comissão Europeia não abranger, por exemplo, as empresas.

1.2) Conceito de obra órfã.

Na Diretiva é determinado um conjunto de condições específicas para que consideremos uma obra como órfã (art. 2º/1). Além destes requisitos, a obra deverá cumprir ainda os requisitos gerais, ou seja, uma obra ou prestação tutelada pelo direito de propriedade intelectual e não se encontrar no domínio público.

Por vezes, depois de efetuada a busca diligente e identificado ou localizado o autor, torna-se difícil estabelecer a data da sua morte, para que possamos perceber se a obra ainda se encontra protegida por direitos de autor.⁹³

No caso de existir mais do que um titular de direitos, o art. 2º/ 2 aponta que, se com a pesquisa diligente, ocorrer uma identificação ou localização parcial de apenas algum dos seus autores, a condição parcial de obra órfã não impede a utilização completa da obra, desde que os titulares dos direitos identificados ou localizados tiverem, em relação aos seus direitos, dado uma autorização. Se não existir a dita autorização, a obra já não será considerada órfã.⁹⁴

Esta exploração da obra parcialmente órfã para os fins autorizados pela Diretiva estará sujeita a um duplo regime: remunerado para os titulares identificados e não remunerado para a parte considerada órfã.⁹⁵

ESPÍN ALBA aponta que é necessário os Estados terem cuidado com a transposição da Diretiva, para que não cheguemos ao extremo, ao ponto de este preceito ser visto como um obstáculo à digitalização da obra.⁹⁶

Quanto às obras coletivas, em princípio este problema não será colocado, uma vez que o titular de direitos de autor é o que a edita ou divulga. Não sendo possível localizá-lo, esta obra será órfã.

⁹² GONÇALVES, N., ob. cit., p.177

⁹³ ESPÍN ALBA I., ob. cit., p.170.

⁹⁴ Na proposta de Diretiva previa-se que, se algum dos autores fosse identificado, a obra não seria órfã. Foram apontadas diversas críticas por levar a casos extremos em que as obras órfãs ficariam esquecidas, apesar de um dos titulares até pretender autorizar o uso de parte da obra.

⁹⁵ ESPÍN ALBA I., ob. cit., p.172.

⁹⁶ ESPÍN ALBA, I, ob. cit., p.172.

1.3) Categorias de obras órfãs abrangidas.

A Diretiva, no seu art. 1.º/2, abrange como órfãs as obras literárias, audiovisuais ou fonogramas contidos nas coleções ou arquivos dos beneficiários e as obras audiovisuais e fonogramas produzidos pelos organismos de radiodifusão até 31 de Dezembro de 2012, protegidas pelos direitos de autor e conexos e publicadas ou difundidas pela primeira vez, num Estado-Membro.

Além disto, estão ainda abrangidas as obras ou fonogramas não publicados nem difundidos mas colocados à disposição do público, se for razoável concluir que os titulares de direitos não se oporiam a esta utilização livre (art. 1.º/3).

Como exemplo poderemos apontar os conteúdos colocados à disposição do público em rede pelos titulares do direito.⁹⁷

À partida, poderíamos concluir que estaríamos a pôr em causa o Direito ao Inédito, mas parece-nos que a Diretiva salvaguardou este direito ao referir «se for razoável concluir que os titulares dos direitos não se oporiam a esta utilização livre».

Ao abranger esta categoria de obras não publicadas, a Diretiva não esqueceu um conjunto de obras que poderão ter um interesse especial no domínio da investigação científica e da criação cultural, como acontecia na proposta de Diretiva.⁹⁸

Ainda quanto à categoria de obras audiovisuais ou fonogramas e os fonogramas produzidos por organismos de radiodifusão, a proposta de Diretiva não as abrangia; no entanto, o legislador comunitário cumpriu a recomendação contida no Parecer do CESE sobre a proposta de Diretiva, que destacava a importância da música tradicional, da história oral e dos trabalhos fotográficos e cinematográficos para o património cultural da UE.⁹⁹

Já o mesmo não se pode dizer quanto aos trabalhos fotográficos, como veremos.

NUNO GONÇALVES aponta ainda mais uma lacuna à Diretiva, que diz respeito à publicação de obras derivadas de obras órfãs. Não há uma solução para o caso de o autor destas ser identificado ou localizado, nem como salvaguardar a boa-fé do titular da obra derivada e as obrigações e projetos que tenham surgido a partir da obra.¹⁰⁰

No caso do direito português, o art. 26º-A/2 do CDADC estabelece as categorias de

⁹⁷ PEREIRA, A. L. DIAS, O Novo Regime...cit., p.39.

⁹⁸ Neste sentido, GONÇALVES, N., ob. cit., p.178

⁹⁹ COM (2011) 289 FINAL-2011/0136 (COD), 21 de Setembro de 2011.

¹⁰⁰ GONÇALVES, N., ob. cit., p.179.

obras abrangidas, especificando-as; no entanto, utiliza a palavra “nomeadamente”. Apontamos uma crítica ao texto da lei, por considerarmos que viola a Diretiva. Dá a entender que se tratará de uma cláusula aberta.

Parece-nos que a Diretiva é taxativa quanto às categorias de obras abrangidas.

A palavra “nomeadamente” poderá retirar o efeito harmonizador que se pretende com a Diretiva quanto às obras abrangidas.¹⁰¹

Apontamos uma outra crítica ao art.26º-A do CDADC, ao não referir as obras e fonogramas publicados pela primeira vez num Estado Membro ou, não havendo publicação difundidos pela primeira vez num Estado-Membro. Tem-se em conta unicamente as obras publicadas ou distribuídas num Estado-Membro (art.26º-A/2), deixando de fora a radiodifusão e o direito de distribuição como uma forma de publicação da obra, o que nos parece não estar de acordo com o texto da Diretiva (Art.1/2) e com o seu considerando décimo segundo, conseqüentemente parece violar a exigência de «reciprocidade internacional»¹⁰²

1.3.1) Ausência da fotografia nestas categorias.

A Diretiva não inclui nas categorias de obras a fotografia.¹⁰³ Apesar disto, o ponto 3) do Anexo, ao prever as fontes adequadas para a consulta diligente, prevê que, se estas obras estiverem incorporadas em outras obras como livros, folhetos, jornais, etc., poderão ser abrangidas.

NUNO GONÇALVES refere que se trata de “Uma restrição negativa no plano do acesso e fruição de obras intelectuais, mesmo se pode compreender-se o receio da Comissão em que se proceda à divulgação massiva de muitas delas que, por tradição cultural, não são, muitas vezes identificadas pelos seus criadores, aspecto que os pode penalizar”¹⁰⁴

O legislador não acolheu a recomendação do CESE à proposta de Diretiva que pedia a inclusão das obras fotográficas dentro das categorias do art. 1.º/ 2.

No entanto, atenta à complexidade da questão, a Diretiva, no seu art. 10.º, refere que a Comissão se compromete a apresentar até 29 de Outubro de 2015 um relatório sobre a

¹⁰¹ Para este sentido aponta também o parecer da SPA à lei nº 32/2015, de 24 de Abril, bem como AKESTER P. *Código de Direitos de Autor...*,cit., p.78

¹⁰² Neste sentido vai também AKESTER, P. *Código de Direitos de Autor...* cit., p.79

¹⁰³ Também não se refere à pintura, desenho, arquitetura.

¹⁰⁴ GONÇALVES, N., ob. cit., p.178.

inclusão de fotografias no âmbito de aplicação da Diretiva.

Até à data nada foi feito.

VITOR FIDALGO¹⁰⁵ argumenta que esta ausência se deve ao grande número de obras órfãs existentes neste domínio e aos custos que uma pesquisa diligente poderia significar.

Quanto a nós, consideramos um erro grave a não inclusão da fotografia nas categorias do art. 1.º/2 da Diretiva.¹⁰⁶ Este temor de divulgação massiva de imagens que, por tradição cultural, não serão identificadas pelos seus criadores, poderá ocorrer em qualquer tipo de obra, inclusive nas literárias. Parece que voltamos ao paradoxo inicial: se, por um lado, pretendemos proteger os direitos dos autores, por outro, é necessária a criação de um enquadramento jurídico que facilite a digitalização e a disseminação de obras, neste caso das fotográficas, sob pena de se perderem, desvalorizarem, morrerem no esquecimento. Se continuarmos a colocar no pico da pirâmide os direitos de autor e o conseqüente temor da sua violação, não encontraremos solução.

Consideramos que a não inclusão de uma solução para a fotografia incrementa a violação dos direitos de autor.

Nas últimas décadas foram colocadas em rede uma quantidade incalculável de imagens, muitas delas com originalidade para serem consideradas obras, sem se saber quem será o seu autor.^{107/108}

1.3.2) Abandonware

O Abandonware é um *software* (programa de computador) que deixou de ser explorado, desenvolvido ou até comercializado pelo seu criador.

Aos programas de computador que tiverem carácter criativo é atribuída proteção análoga à conferida às obras literárias.¹⁰⁹

Este direito existe a partir do momento em que o programa fique completo e não se exige a sua divulgação, publicação ou até a sua exploração.

¹⁰⁵ FIDALGO, V. PAMELA, ob. cit., p.203

¹⁰⁶ Não pretendemos desenvolver a questão da originalidade, para considerarmos se a fotografia deverá ser considerada obra ou não, por extravasar os objetivos deste trabalho.

¹⁰⁷ ESPÍN ALBA, I., ob. cit., p.178.

¹⁰⁸ No Reino Unido, já depois da aprovação desta Diretiva e antes da transposição da mesma para o seu ordenamento jurídico, se tentou regulamentar a problemática das obras fotográficas. Porém, foram apresentadas diversas críticas por coletivos de fotógrafos, que entendiam que o risco de se manipular as fotografias era alto e poder-se-ia levar à desconsideração da autoria de muitas delas e a sua conseqüente exploração como órfãs.

¹⁰⁹ Art. 1º/2 do DL n.º 252/94, de 20 de Outubro. Com a Diretiva n.º 91/250/CEE, de 14 Maio de 1991 há uma equiparação dos programas de computador às obras literárias, na aceção da CB.

Em Portugal, o direito atribuído ao criador intelectual sobre a criação do programa extingue-se 70 anos após a sua morte.¹¹⁰

Como qualquer obra, pode não ser possível identificar ou localizar o seu criador intelectual e, se ainda não se encontrarem no domínio público, há um direito exclusivo sobre estas obras por parte do seu autor.

Assim, tal como nas outras obras, poderemos ter um *software* como uma obra órfã.

O artigo 26º-A/2 e o art. 1º/2 da Diretiva não se referem aos programas de computador. Como vimos, o elenco de obras abrangidas pela Diretiva 2012/28/EU é taxativo, não compreendendo a inclusão de outro tipo de obras além das previstas.

Podemos englobar nestas categorias os programas de computador tendo em conta que há uma equiparação à proteção das obras literárias e artísticas?

Parece-nos que não, a Diretiva é taxativa e específica claramente que tipo de obras abrange; em nenhum sítio se refere aos programas de computador.

1.4) Condições para atribuição do estatuto de obra órfã.

Para dizermos se uma obra é ou não órfã, é necessário proceder a uma pesquisa diligente e de boa-fé (art. 2.º/1 e considerando 13).

Este requisito tem natureza obrigatória, a obra não será considerada órfã se não estiver cumprido este requisito. Se o fizerem, podem os utilizadores ser acusados do crime de usurpação.

Como se pode constatar, trata-se de um conceito indeterminado, o que acarreta diferentes interpretações quanto ao tipo de pesquisa exigida.

Num relatório realizado pelo *US Copyright Office* de Janeiro de 2006¹¹¹ estabeleceu-se uma «*reasonable diligent search*».

O *British Screen Advisory Council*,¹¹² criticando este critério, defendeu que deveria ser aplicado o teste das «*best endeavours*» para avaliar a pesquisa efetuada pelo utilizador. Censura o conceito “razoável”, pela discussão que gera sobre o que será razoável ou não, considerando que o critério das «*best endeavours*» assegurava que a pesquisa efetuada pelos direitos de autor fosse

¹¹⁰ Art. 36º do CDADC

¹¹¹ US COPYRIGHT OFFICE, ob. cit., p.8 e 96 e ss.

¹¹² BRITISH SCREEN ADVISORY COUNCIL, ob. cit., p. 25 e ss.

julgada de forma flexível, tendo em conta o caso concreto.¹¹³

A Diretiva optou pelo termo “pesquisa diligente” e refere no art. 3º/2 que a pesquisa terá de ser diligente e de boa-fé.

Para esclarecer esta ideia, o seu Considerando 14 qualifica o termo diligente como uma pesquisa que «que deverá implicar a consulta de fontes adequadas que forneçam informações sobre as obras e outro material protegido».¹¹⁴

VITOR FIDALDO fala numa pesquisa que é zelosa e adequada em termos técnicos. Contudo, não exige uma busca absoluta, pela dificuldade que essa solução acarretaria.¹¹⁵

Quanto à forma de proceder à busca, esta deverá ser realizada pelo Estado-Membro onde se deu a primeira publicação ou, na falta desta, onde se deu a primeira difusão (art.3º/3) e é deixado a cada Estado-Membro estabelecer o conjunto de fontes que devem ser consultadas, embora estabeleça como fontes mínimas aquelas que vêm estabelecidas no anexo.¹¹⁶

Para ESPÍN ALBA¹¹⁷ este modo de pesquisa é um “processo estandardizado de busca que proporciona um valor de garantia e segurança tanto para as instituições autorizadas para o uso das obras órfãs como para os titulares de direitos sobre as mesmas”.

No entanto, a autora reconhece que esta solução pode apresentar alguns desvios ao objetivo harmonizador da Diretiva. Ao estabelecer-se no anexo as fontes mínimas que deverão ser consultadas, pode implicar diferenças significativas de custos e qualidade da busca entre os diferentes Estados-Membros.

Questiona a autora se, para se cumprir este requisito da pesquisa diligente e de boa-fé, bastará a consulta das fontes estabelecidas por cada Estado-Membro ou se, pelo contrário, se exige que se faça mais esforços quando o autor não for identificado ou localizado. Defende que não se deverá exigir a consulta de mais fontes para presumir o cumprimento da boa-fé e da pesquisa diligente, a não ser nos casos previstos no artigo 3º/4.^{118/119}

¹¹³ FIDALGO, V. PAMELA., ob. cit., p. 204.

¹¹⁴ Apesar da Diretiva, art. 3º nº2 referir que as fontes adequadas a pesquisar para cada categoria de obras serão determinadas pelos Estados-Membros, vem depois em anexo concretizar algumas fontes nacionais a ter em conta, sendo algumas de dimensão europeia.

¹¹⁵ FIDALGO, V. PAMELA, ob. cit., p. 204.

¹¹⁶ No caso das obras cinematográficas ou audiovisuais, a busca será no Estado-Membro cujo produtor tenha a sua sede ou residência habitual.

¹¹⁷ ESPÍN ALBA, I., ob. cit., p.181.

¹¹⁸ A única obrigação imposta pela Diretiva é que, se surgirem provas que em outros países existe informação pertinente sobre os titulares do direito, deverá fazer-se uma consulta das fontes nesse mesmo país (art.3º/4).

¹¹⁹ No caso português poderemos apontar mais uma lacuna. O CDADC em nenhum dos artigos relativos às obras órfãs fala na necessidade de se efetuar uma consulta a fontes de informação noutros países quando existam

A pesquisa diligente deverá ser realizada para cada obra em concreto e deve ocorrer antes da utilização das obras. Esta regra aplica-se ainda às obras incorporadas em outras obras (art.3º/1).

Quanto à discussão em torno do conceito de “pesquisa diligente”, consideramos que a dificuldade encontrada perante este tipo de conceitos indeterminados é que, na prática, se torna difícil encontrar uma certeza quanto ao tipo de pesquisa pretendida, causando insegurança jurídica. Apesar do anexo da Diretiva referir algumas das fontes adequadas para a pesquisa diligente, não se trata de um conjunto taxativo de fontes, será sempre duvidoso se a pesquisa diligente terá sido adequada ou não.

Concordamos com a opinião de NUNO GONÇALVES que comenta este conceito referindo que “O texto é parco em elementos concretos, seguros, que permitam caracterizar as ‘boas práticas’ metodológicas”.¹²⁰

1.5) Registo das pesquisas efetuadas.

É obrigatório o registo das pesquisas efetuadas (art.3º/5) e este registo deve ser arquivado, para que as organizações interessadas possam demonstrar o cumprimento da exigência da pesquisa diligente.

Os Estados-Membros deverão informar as autoridades competentes e o EUIPO. Este último estará responsável pela criação de uma base de dados em linha única acessível ao público, cabendo-lhe ainda geri-la (art.3º/6).

As organizações beneficiárias de cada Estado-Membro deverão comunicar a pesquisa que efetuaram às autoridades competentes e estas últimas transmitirão esses dados ao EUIPO.

A criação desta base de dados em linha única gerida pelo EUIPO releva desde logo para efeitos do reconhecimento mútuo do estatuto de obra órfã (art.4º); deste modo, os potenciais interessados poderão saber em tempo real se já foi atribuído o estatuto de obra órfã.¹²¹

A solução encontrada na Diretiva foi o estabelecimento de um «reconhecimento mútuo do estatuto de obra órfã» entre os Estados-Membros.¹²²

Há, no entanto, quem critique esta solução, VITOR FIDALGO refere que “Na medida em

provas que levem a crer que podem ser encontradas informações relevantes sobre os titulares de direitos, não seguindo o considerando décimo quinto da Diretiva.

¹²⁰ GONÇALVES, N., ob. cit., p.178.

¹²¹ PEREIRA, A. L. DIAS, O Novo Regime..., cit., p. 41.

¹²² FIDALGO, V. PAMELA, ob. cit., p.208.

que se pretende criar uma biblioteca digital europeia, o ideal seria legislar através de regulamento tornando o estatuto de obra órfã diretamente aplicável a todos os Estados-Membros.”

A lei portuguesa, com a transposição da Diretiva, estabelece que as entidades que efetuam a pesquisa devem disponibilizar os resultados das suas pesquisas, para que constem de uma base de dados central e publicamente acessível em linha gerida pela Biblioteca Nacional de Portugal. Mas já não refere quem tem o dever de comunicar esses resultados à Biblioteca Nacional. Apenas estabelece que esses registos devem incluir certas informações constantes do art. 3º/5, e ser transmitidos ao EUIPO, nada refere sobre a entidade que deve proceder a essa transmissão, se serão as entidades beneficiárias ou a Biblioteca Nacional.¹²³

A criação e a manutenção de uma base de dados sobre obras órfãs acessíveis ao público constituem um encargo económico que cairá sobre o proprietário da base de dados.

NUNO GONÇALVES questiona quem deverá ser o responsável pelo pagamento de tais obrigações, se os serviços prestados serão pagos ou gratuitos ou até se é lícita a criação de uma remuneração simbólica aos utilizadores, que cubra as despesas com os procedimentos legalmente exigidos.¹²⁴

1.6) Usos autorizados, beneficiários e o limite do interesse público.

Os beneficiários apenas ficarão autorizados a realizar certos usos da obra.

Às instituições beneficiárias apenas será permitida a colocação da obra à disposição do público via *online* e a reprodução da obra para fins de digitalização (art. 6º/1).

A utilização da obra não abrange, por exemplo, atos de comunicação ao público via radiodifusão, nem atos de reprodução que se encontrem fora dos permitidos pela Diretiva.¹²⁵

A Diretiva estabelece que as organizações beneficiárias só podem utilizar as obras para atingir objetivos relacionados com a missão de interesse público, nomeadamente preservação, restauro e a oferta de acesso cultural e educativo a essas obras, referindo que «as organizações só podem gerar receitas com essas utilizações para cobrir os custos incorridos com a digitalização das obras órfãs e com a sua colocação à disposição do público» (art.6º/2).

No exercício da sua missão de interesse público, as organizações beneficiárias podem

¹²³ PEREIRA, A. L. DIAS, O Novo Regime das obras órfãs, cit., p. 45. Este autor refere que esta indeterminação é suscetível de prejudicar o objetivo de criar um guichet único e do passaporte das obras órfãs na União Europeia.

¹²⁴ GONÇALVES, N., ob. cit., p.179. Neste sentido vai também Espín Alba ao referir que é criticável que não se exija um financiamento específico, expondo que a Diretiva se limita a abrir a porta a acordos de associação público-privada (ESPÍN ALBA, I., ob. cit., p.193).

¹²⁵ PEREIRA, A. L. DIAS, O Novo Regime ob. cit., p. 41.

realizar contratos de parceria público-privada, mas não podem lucrar com a exploração comercial das obras órfãs, nem celebrar acordos com terceiros obtendo receitas superiores às necessárias para cobrir os custos com a digitalização e a sua colocação à disposição do público, podendo conferir-lhes direitos para utilizar ou controlar as obras órfãs.

Neste sentido, DIAS PEREIRA aceita que a Google poderá ser uma forte candidata a este tipo de parcerias, pelo “saber-fazer na matéria”.

Já P. AKESTER¹²⁶ refere que “A diretiva não contempla usos análogos levados a cabo por empresas como a Google”.

Quanto a nós, interpretando o texto da Diretiva, parece-nos que esta pretendeu excluir as empresas privadas como a Google que, como qualquer empresa, tem como grande objetivo a obtenção de lucros. Seria um perigo esta possibilidade, pois não nos parece que a Google se contentasse com receitas apenas para cobrir os custos incorridos com a digitalização; ‘negócios são negócios e o objetivo será sempre o lucro’.

Mas, ao não se permitir uma exploração comercial da obra, esqueceu-se o que constava da proposta de Diretiva, que deixava aberta a possibilidade de autorizar usos de carácter comercial da obra entre empresas beneficiárias e empresas privadas.

Estas últimas, caso mostrassem ter efetuado a prévia busca diligente, mantivessem um registo público do uso da obra órfã, indicassem o nome do titular dos direitos em qualquer uso da obra quando este tenha sido identificado e, por fim, compensassem o titular da obra, que entretanto, tenha surgido a pôr fim ao estatuto da obra órfã, pelo uso desta, haveria a possibilidade de se fazer um uso comercial da obra, segundo a proposta da Diretiva.¹²⁷

No entanto, apesar de o Parlamento Europeu se mostrar favorável a esta posição, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia estiveram contra e foi eliminada esta possibilidade, consagrando-se o que consta do atual art. 6º/4.

Apesar desta proibição, o Reino Unido¹²⁸, depois da aprovação desta Diretiva e da sua transposição para o ordenamento interno, apresenta um sistema de licenças coletivas ampliadas e possibilita o uso comercial de obras órfãs, apresentando um organismo independente (*Intellectual*

¹²⁶ AKESTER, P., *Direito de autor em Portugal, nos PALOP, na União Europeia e nos Tratados Internacionais*, Almedina, Coimbra, 2013, p.364

¹²⁷ ESPÍN ALBA, I., ob. cit., p.187

¹²⁸ A *Enterprise and Regulatory Reform*, aprovada em 25 de Abril de 2013, introduz a possibilidade de utilização comercial das obras órfãs. Em Janeiro de 2014, o Governo Britânico pronunciou-se sobre os dois sistemas existentes: o regime de concessão de licenças ampliadas e o regime que consta da diretiva, aprovando-o.

Property Office), que licencia o uso das obras órfãs, com ou sem fins comerciais, depois de ter sido realizada uma busca diligente. Estas licenças são não exclusivas e duram 7 anos.¹²⁹

Perante isto, parece termos encontrado uma resposta para a pergunta formulada por ESPÍN ALBA, ao questionar se o legislador nacional poderia, à margem da transposição da Diretiva, criar a possibilidade de utilização da obra órfã para fins comerciais.¹³⁰

Por fim, ainda quanto a esta temática, o estatuto de obra órfã não derroga os direitos morais de autor: tendo em conta que a maior parte das obras órfãs serão usadas para a criação de obras derivadas, estes terão o dever «de respeitar o sentido da obra original».¹³¹

1.7) O sistema *opt-out* e a remuneração dos titulares dos direitos.

Os titulares dos direitos podem pôr termo ao estatuto de obra órfã.

O art.5º da Diretiva estabelece um sistema de *opt-out* ou direito de retirada, pondo termo à questão de saber o que aconteceria ou quais os efeitos jurídicos do eventual aparecimento do titular da obra.¹³²

A qualquer momento o titular da obra poderá colocar um fim ao estatuto de obra órfã e vir reclamar uma “compensação equitativa” pelo uso do seu trabalho.

Como se trata de uma obra órfã e tendo em conta o regime estabelecido na Diretiva, não será permitido ao titular dos direitos propor uma ação pelo uso indevido da obra, pois assim estaríamos novamente a entrar no paradoxo inicial, em que uma das vertentes passará pelo temor que os utilizadores da obra tinham de virem a ser responsabilizados civil e criminalmente pelo uso de tais obras.

A Diretiva, no seu art.6º/5 e no seu Considerando 18, deixa aos Estados-Membros a determinação dos critérios respeitantes à compensação equitativa que deverá ser recebida pelos titulares dos direitos que venham pôr fim ao estatuto de obra órfã pelo uso que entretanto se tenha feito da sua obra.

Para a fixação do montante da compensação, o Considerando 18 da Diretiva estabelece que deverão ser tidos em conta os objetivos de promoção cultural dos Estados-Membros e a natureza não comercial da utilização, na prossecução do interesse público e os possíveis danos para os

¹²⁹ ESPÍN ALBA, I., ob. cit., p.198

¹³⁰ ESPÍN ALBA, I., ob. cit., p.189

¹³¹ FIDALGO, V. PAMELA, ob. cit., p.206.

¹³² FIDALGO, V. PAMELA, ob. cit., p.206.

titulares dos direitos.

O CDADC português, no seu art. 26º-B/3, estabeleceu ainda que se deverá ter em conta a eventual «gratuidade do ato» e estabelece como incluídos na compensação unicamente os «danos patrimoniais injustificados».

Com isto, o CDADC acaba com a crítica apontada à Diretiva por apenas ter utilizado a palavra «danos», sem especificar que tipos de danos estariam abrangidos. Assim, no caso português apenas estarão abrangidos os danos patrimoniais e dentro dos patrimoniais, só se terá em conta, para fixar o *quantum*, os danos patrimoniais injustificados, ficando de fora os danos não patrimoniais.^{133/134}

Consideramos que a Diretiva deveria ter ido mais longe e especificar que tipos de danos entrarão na fixação da tal «compensação equitativa». Esta lacuna levará a que existam disparidades entre os diversos países e, conseqüentemente, afetará o efeito harmonizador da Diretiva. Desta forma, poderá haver países que considerem os danos patrimoniais e não patrimoniais e outros que só tenham em conta os danos patrimoniais, como é o caso de Portugal.¹³⁵

O art. 6º/5 da Diretiva, ao referir que é aos Estados-Membros que cabe determinar as circunstâncias em que o pagamento é realizado, poderá levar a que os Estados-Membros exijam aos beneficiários das obras órfãs o pagamento de uma prestação durante o tempo de utilização da obra, ou, por outro lado, determinar o pagamento de uma remuneração apenas após o aparecimento do titular da obra órfã.¹³⁶

Tendo em conta esta ideia, VITOR FIDALGO refere que “seria importante impor um

¹³³ FIDALGO, V. PAMELA, ob. cit., p.207.

¹³⁴ A SPA no comentário à transposição da Diretiva, crítica a limitação ao cálculo da compensação equitativa efetuada pelo 26º-B/3 no que diz respeito ao conceito “dano injustificado”, por considerar não estar conforme o texto da Diretiva. Para a SPA **não é possível ao titular do direito justificar um dano injustificado**, propondo a seguinte redação para o nº 3: “*Na fixação da compensação equitativa, tem-se em conta a natureza não comercial da utilização feita, os objetivos de interesse público envolvidos, designadamente o acesso à informação, à educação e à cultura, bem como os possíveis para os titulares dos direitos.*”

¹³⁵ Na defesa desta tese vai também MARÍA SERRANO FERNANDEZ que considera uma má técnica, por possibilitar com a sua indefinição, aos Estados-Membros estabelecer quantias, prazos de acção e entidades depositárias das quantias cobradas, abrindo caminho a regulações muito diferentes de Estado para Estado, pondo em risco a harmonização comunitária (SERRANO FERNÁNDEZ, Maria- Los Derechos de explotación de las obras huérfanas en el torno Digital: las dificultades de transposición de la Directiva 2012/28/EU al ordenamento español, in “*Anuário de Propriedade Intelectual 2013*”, Madrid, 2014, cit. 3.6) e também MIGUEL L. LACRUZ MANTECÓN que refere que a fixação da compensação pelos Estados-Membros, produz a uma disparidade de critérios entre os vários Estados-Membros (LACRUZ MANTECÓN, Miguel L. Las obras huérfanas encuentran madrastra, in “*Anuário de Propriedade Intelectual 2013*”, Madrid, 2014 cit., 5)

¹³⁶ FIDALGO, V. PAMELA, ob. cit., p.207.

limite temporal à remuneração devida, de forma a que os beneficiários não sejam surpreendidos por pedidos de compensação respeitantes a uma determinada utilização já terminada à largos anos.”

CONCLUSÕES

Várias foram as soluções apresentadas, quer pela doutrina, quer por vários ordenamentos jurídicos, para a problemática das obras órfãs.

Tornou-se necessário para a UE encontrar uma solução para esta problemática.

A Europa optou pela adoção da Diretiva 2012/28/UE, apresentando como solução a criação de uma biblioteca digital europeia e estabelece um princípio do mútuo reconhecimento.

Parece-nos uma solução adequada.

No entanto, como vimos, a Diretiva deixou por tratar um conjunto de situações importantes e foi ineficiente em relação a outras.

Quanto aos beneficiários da utilização das obras órfãs, para além de ser taxativa, aqueles têm de realizar objetivos relacionados com o interesse público, deixando de fora as empresas.

Neste sentido parece-nos que não contempla projetos de iniciativa privada como a GBS.

Apesar de tudo, um ponto positivo é que não se exige a natureza pública da instituição.

No que diz respeito às categorias de obras abrangidas, são deixadas de fora, entre outras, as obras fotográficas, apesar de se saber que existe um grande número de obras órfãs neste domínio, continuamos sem uma solução à vista.

Além disso, os Estados-Membros não podem, nos seus ordenamentos jurídicos, integrá-las na categoria de obras órfãs. Parece-nos que a Diretiva apresenta uma lista taxativa quanto às categorias de obras abrangidas.

Outro aspeto importante é que apenas alguns atos são permitidos: a colocação da obra órfã à disposição do público via *online* e atos de reprodução para fins de digitalização.

Parece-nos um conjunto de atos demasiado restritivo e fechado.

A Diretiva exige ainda a realização, por parte dos Estados-Membros, de uma pesquisa diligente na busca do autor da obra.

Trata-se de um conceito indeterminado e, como tal, as dúvidas intensificam-se. Apesar de a Diretiva estabelecer um conjunto de fontes adequadas, poderá questionar-se se bastará unicamente pesquisa dessas fontes.

Na prática, sempre será difícil saber ao certo se a pesquisa terá sido diligente ou não.

Não é permitido ainda fazer um uso comercial da obra, mas apenas utilizar as obras para atingir objetivos relacionados com o interesse público. Os beneficiários não podem lucrar com a

exploração comercial das obras órfãs e não podem celebrar acordos com terceiros, obtendo receitas superiores às necessárias para cobrir os custos da digitalização e da sua colocação à disposição do público.

Apesar disto, temos o exemplo do Reino Unido, que consagra um conjunto de licenças coletivas ampliadas, optando por, à margem da Diretiva, manter este sistema, permitindo utilizar a obra órfã para fins comerciais, mas tendo o cuidado de exigir que se realize uma pesquisa diligente.

Podemos questionar se uma solução como a do Reino Unido coloca em causa o efeito harmonizador da Diretiva.

Porém, não devemos esquecer o atual *BREXIT*, questionando se esta solução não terá sido aceite pelo facto de o Reino Unido se encontrar em processo de saída da UE. Nesse caso, não se poderá afirmar que o efeito harmonizador da Diretiva é posto em causa.

Caso contrário, se se tratar de uma solução aceite no seio da UE, apesar de nos parecer contrária à da Diretiva, esse efeito harmonizador é afetado.

Outras das lacunas refere-se à estipulação na Diretiva de uma compensação equitativa para os autores que apareçam a reclamar os seus direitos.

A Diretiva não foi feliz, no que diz respeito à concretização deste preceito, apenas utilizando a palavra «danos» e não especificando que tipos de danos estariam abrangidos.

Como refere VITOR FIDALGO¹³⁷ “este sistema de harmonização mínima, deixando aos Estados-Membros a possibilidade de construírem o seu próprio sistema de resolução do problema das obras órfãs, poderá levar a uma desarmonização insustentável entre as soluções aplicadas”.

Por fim, outras das críticas que apontamos é o esquecimento dos autores. Se inicialmente haveria uma preocupação acrescida com os autores, parece-nos termos chegado a um extremo.

Para receberem uma compensação, terão que pôr termo ao estatuto de obra órfã, não se estabelecendo uma remuneração pela exploração da obra.

Neste aspeto concordamos com DIAS PEREIRA¹³⁸ ao referir que “sem querer ser ‘mais papista que o Papa’ é legítimo questionar se os autores não teriam preferido uma solução mais próxima do acordo *Google Books*, que estabelece remuneração para os autores (em sentido amplo), sem os privar também do direito de retirarem as obras a qualquer momento”.

¹³⁷ FIDALGO, V. PAMELA, ob. cit., p.208.

¹³⁸ PEREIRA, A. L. DIAS, O Novo Regime... cit., pp.47-48

Ao menos o GBS estabelecia uma remuneração aos autores de 60 dólares por livro digitalizado e 63% das receitas derivadas da comercialização das obras.

BIBLIOGRAFIA

Jurisprudência Citada

Ac.TJUE de 11 de Setembro de 2014, Caso *Technische Universität Darmstadt* contra *Eugen Ulmer KG*, Processo número C-117/13

Ac. do TJUE de 10 de abril de 2014, Caso *ACI Adam BV* Contra *Stichting de Thuiskopie* e *Stichting Onderhandeligen Thuiskopie vergoeding*, Processo número C-435/12.

Ac. do TJUE de 16 de Julho de 2009, Caso *Infopaq International A/S* contra *Danske Dagblades Forening*, Processo número C-5/08, EU:C:2009:465.

Ac. do TJUE 11 de Setembro de 2014, Caso *Technische Universität Darmstadt* contra *Eugen Ulmer KG*, Processo número C-117/13.

Legislação Citada

Convenções/Tratados:

- Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas – DL n.º 73/78, de 26 de Julho;
- Acordo ADPIC de 1995;
- Tratado OMPI;

Diretivas Comunitárias:

- Diretiva 2001/29CE de 22 de Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação;
- Diretiva 2012/28/EU relativa a determinadas utilizações permitidas das obras órfãs;
- Diretiva n.º 91/250/CEE, do Conselho, de 14 de Maio, relativa ao regime de proteção jurídica dos programas de computador.

Documentos Governamentais / Pareceres:

- “Final Report on Digital Preservation”, *Orphan Works, and Out-of-Print Works*, 2008;
- Comentário à proposta de transposição da Diretiva 2012/28/UE pela SPA, que teceu alguns comentários à proposta de redação da transposição da Diretiva 2012/28/UE, apresentada pela Secretaria de Estado e da Cultura.
<https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetailheIniciativa.aspx?BID=38644>;
- BRITISH SCREEN ADVISORY COUNCIL, “Copyright and Orphan Works”, *A paper Prepared for the Gowers Review of Intellectual Property*, 31 August 2006;
- Recomendação 2006/585/CE da Comissão de 24 de Agosto de 2006 sobre a digitalização e a acessibilidade em linha de material cultural e a preservação digital, JO L 236;
- Comissão das Comunidades Europeias, Livro verde, *O Direito de Autor na Economia do Conhecimento*, Bruxelas, 16.7.2008 COM (2008) 466 final;
- Orphan Works and Mass Digitization - a report of the register of copyrights—United States copyright Office, June 2015;

- US COPYRIGHT OFFICE, *Report on Orphan works*, Library of Congress, 2006;

- Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a determinadas utilizações permitidas de obras órfãs- *COM (2011) 289 final — 2011/0136 (COD) (2011/C 376/12)*.

Bibliografia Citada

AKESTER, Patrícia:

- *Direito de autor em Portugal, nos PALOP, na União Europeia e nos Tratados Internacionais*, Almedina, Coimbra, 2013.

- *Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos Anotado*, Almedina, Coimbra, 2017.

ALBA, I. Espín, *Obras huérfanas y derecho de autor*. 1.^a ed., Aranzadi, Navarra, 2014.

GRANDE, P. Vestim, “Bibliotecas digitais e o acordo Google”, *RIDB*, Ano 2 (2013), nº 10.

BARR, R. e P. SCHROEDER, “Reining in Google”, *The Washington Times* - Wednesday, 2 November, 2005.

Disponível em: <http://www.washingtontimes.com/news/2005/nov/02/20051102-093349-7482r/>.

BRITO, J. e B. DOOLING, “An Orphan Works Affirmative Defense to Copyright Infringement Actions”, *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, Vol. 12, nº 1, 2005.

FIDALGO, V. PAMELA, “A Diretiva 2012/28/EU e a problemática das obras órfãs”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor*, Tomo XXXV, 2014-2015.

GOMPEL, S. VAN, “The orphan works chimera and how to defeat it: a view from across the Atlantic”, *Berkley Tech. LJ.*, vol. 27, 2012.

GONÇALVES, N., “A proposta de diretiva sobre as obras órfãs”, *Direito da Sociedade de Informação*, vol. X, APDI/Coimbra Editora, Coimbra, 2012.

GRAU-KUNTZ, K., “Domínio público e direito de autor: do requisito da originalidade como contribuição, reflexivo-transformadora”, *Revista Eletrónica do IBPI*, n.º 6.

INESI, A., “A theory of the minimis and a proposal for its application in copyright”, *Berkeley Tech. L.J.*, vol. 21, 2006.

LACRUZ MANTECÓN, Miguel L. “Las obras huérfanas encuentran madrastra”, in *Anuário de Propriedade Intelectual 2013*, Madrid, 2014.

LANDES, W. e R. POSNER, *The economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, 2003.

LESSIG, Lawrence:

- *Free Culture*, The Penguin Press, Nova York, p.288.
- Is Google Book Search fair use?

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TmU2i1hQiN0>

LUCAS, Henri-Jacques; e André LUCAS, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Litec, Paris, 2006.

MEEKS, Katherine M., “Adverse Possession of Orphan Works”, *Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review*, vol.33, n.º 1, 2012-2013.

OLIVEIRA ASCENSÃO, J. de, “ A questão do domínio público”, *Estudos de Direito de Autor e Interesse Público*, Fundação Boiteux, Florianópolis, 2008.

PEREIRA, Alexandre L. Dias:

- “O Novo Regime das obras órfãs”, *Revista de Direito Intelectual*, n.º 01, 2016.
- “Imprensa Universitária, e-books e novos modelos de negócio” *RUA-L. Revista da Universidade de Aveiro*, n.º 3, II série, 2014.

REBELLO, L. Francisco, *Introdução ao Direito de Autor*, I, SPA / D. Quixote, Lisboa, 1994.

RENAS, T., “Fair use na União Europeia (ou os estereótipos das Copyright Wars)”, *Propriedades Intelectuais*, n.º 3, Junho de 2015.

ROCHA, M. Victória et. al., *Direito de Autor: Que futuro na era digital?*, Guerra & Paz, Lisboa, 2016

ROCHA, M. Victória, Portugal, 104, “International Encyclopaedia of Laws: Intellectual Property”, VANHEES, HENDRICK (ed.) Kluwer Law International, Holanda, 2017.

SERRANO FERNÁNDEZ, Maria – “Los Derechos de explotación de las obras huérfanas en el torno Digital: las dificultades de transposición de la Directiva 2012/28/EU al ordenamiento español”, in *Anuário de Propriedade Intelectual 2013*, Madrid, 2014.

SOUSA ALVES, M. A.; e M. MARCONI RODRIGUES, “O projeto Google Books e o direito de autor: uma análise do caso Authors Guild et al.v. Google”. In: XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, Fortaleza, 2010. *Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI*. Florianópolis/SC: Fundação Boiteux, 2010. pp. 7915 -7927. Disponível em: http://www.academia.edu/482222/O_projeto_Google_Books_e_o_direito_de_autor_uma_an%C3%A1lise_do_caso_Authors_Guild_et_al._v._Google

SPRINGMAN, C., “Reform(aliz)ing Copyright Law”, *STAN. L. REV.* 57, 2004, pp. 485-568.

VUOPALA, A., *Assessment of the Orphan works issue and Costs for Rights Clearance*, European Commission, DG Information Society and Media, Unit E4 Access to Information, Maio 2010. Disponível em: [Disponível em: http://www.ace-film.eu/wp-content/uploads/2010/09/Copyright_anna_report-1.pdf](http://www.ace-film.eu/wp-content/uploads/2010/09/Copyright_anna_report-1.pdf)

WALKER ECHENIQUE, E., “Uso de obras huérfanas: Estudio de diversas regulaciones en el Derecho Comparado como referencia para modernizar la regulación Chilena sobre Propiedad Intelectual”, *Revista Chilena de Derecho*, vol. 41, nº 3.