

JUNHO 2017

nº 7

Propriedades intelectuais

DOUTEINA

♦ A implementação do sistema de acesso à propriedade genética e conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios: os desafios da experiência brasileira analisados do ponto de vista internacional

Aline Ferreira de Carvalho da Silva

♦ A cláusula geral do direito da concorrência desleal à luz da diligência profissional

Hans-György Köpcke

CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

♦ Direito da propriedade industrial
*Mamad Othéi Mendes
Evaristo Mendes
António Andrade
João Paulo Meloado*

♦ Direito de autor
*Henrique Sousa António
Jean-Michel Desquaire*

CARTAS DA LUSOFONIA

♦ Carta de Macau
Conçalo Cabral

♦ Carta de Moçambique
Tílio Marmoz



Direito de autor

HENRIQUE SOUSA ANTUNES

PROFESSOR DA ESCOLA DE LISBOA DA FACULDADE DE DIREITO DA UCP

JEAN-MICHEL BRUGUIÈRE

PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE GRENOBLE-ALPES

■ **«Reenvio prejudicial – Diretiva 2004/48/CE – Artigo 13.º – Propriedade intelectual e industrial – Violação – Cálculo de indemnizações por perdas e danos – Regulamentação de um Estado-membro – Dobro da quantia das remunerações normalmente devidas» (2017/C 078/02)**

• Acórdão do TJUE de 25 de janeiro de 2017¹

Dispositivo

O artigo 13.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a uma regulamentação nacional, como a que está em causa no processo principal, segundo a qual o titular de um direito de propriedade intelectual lesado pode exigir ao infrator que violou esse direito a reparação do prejuízo que sofreu, tendo em conta todos os aspetos adequados do caso concreto, ou, sem que esse titular tenha de demonstrar o prejuízo efetivo, o pagamento de uma quantia correspondente ao dobro da remuneração adequada que teria sido devida a título de uma autorização de utilização da obra em questão.

No processo C-367/15, que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º do TFUE, pelo Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal, Polónia), por decisão de 15 de maio de 2015, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 14 de julho de 2015, no processo *Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa»* contra *Stowarzyszenie Filmowców Polskich*,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: J. L. da Cruz Vilaça, presidente de secção, M. Berger (relatora), A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen, juizes, advogado-geral: E. Sharpston, secretário: K. Malacek, administrador, [...] ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 24 de novembro de 2016, profere o presente

Acórdão

1. O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 13.º da Diretiva 2004/48/CE do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO 2004, L 157, p. 45; retificação no JO 2004, L 195, p. 16).

2. Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a *Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa»*, estabelecida em Oława (Polónia) (a seguir «OTK») à *Stowarzyszenie Filmowców Polskich*, estabelecida em Varsóvia (Polónia) (a seguir «SFP»), a respeito de uma ação de contrafação de direitos de propriedade intelectual.

Quadro jurídico

Direito internacional

3. O artigo 1.º, n.º 1, do Acordo sobre os aspetos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (Acordo TRIPS), de 15 de abril de 1994 (JO 1994, L 336, p. 214, a seguir «Acordo TRIPS»), que constitui o anexo 1 C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3), prevê:

«Os membros implementarão as disposições do presente acordo. Os membros podem, embora a tal não sejam obrigados, prever na sua legislação uma proteção mais vasta do que a prescrita no presente acordo, desde que essa proteção não seja contrária às disposições do presente acordo. [...]»

4. O artigo 19.º da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas (Ato de Paris de 24 de julho de 1971), na redação resultante da alteração de 28 de setembro de 1979 (a seguir «Convenção de Berna»), dispõe:

«As disposições da presente Convenção não impedem a reivindicação de disposições mais amplas que possam ser concedidas pela legislação de um país da União.»

1. Processo C-367/15 – *Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa»* contra *Stowarzyszenie Filmowców Polskich*.

5. Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, da Convenção Internacional para a Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão, feita em Roma, em 26 de outubro de 1961 (a seguir «Convenção de Roma»):

«O tratamento nacional será concedido nos termos da proteção expressamente garantida e das limitações expressamente previstas na presente Convenção.»

Direito da União

6. Os considerandos 3, 5 a 7, 10 e 26 da Diretiva 2004/48 têm a seguinte redação:

«(3) [...] sem meios eficazes para fazer respeitar os direitos da propriedade intelectual, a inovação e a criação são desencorajadas e os investimentos reduzidos. Assim, é necessário assegurar que o direito material da propriedade intelectual [...] seja efetivamente aplicado na [União]. Neste contexto, os meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual assumem uma importância capital para o êxito do mercado interno.

[...]

(5) O Acordo TRIPS contém, nomeadamente, disposições relativas aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual, que constituem normas comuns aplicáveis no plano internacional e implementadas em todos os Estados-membros. A presente diretiva não afeta as obrigações internacionais dos Estados-membros, incluindo as decorrentes do Acordo TRIPS.

(6) De resto, existem convenções internacionais, das quais todos os Estados-membros são signatários, que contêm igualmente disposições relativas aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual. É o caso, designadamente, da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, da Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, e da Convenção de Roma para a Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão.

(7) Conclui-se das consultas efetuadas pela Comissão relativamente a esta questão que, apesar das disposições do Acordo TRIPS, ainda existem, nos Estados-membros, disparidades importantes em relação aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual. Assim, as regras de aplicação das medidas provisórias que são utilizadas, designadamente, para preservar os elementos de prova, o cálculo das indemnizações por perdas e danos, ou ainda as normas de aplicação das ações inibitórias da violação de direitos de propriedade intelectual variam significativamente de um Estado-membro para outro. Em alguns Estados-membros não existem medidas, procedimentos e recursos como o direito de informação e a retirada, a expensas do infrator, das mercadorias litigiosas introduzidas no mercado.

[...]

(10) O objetivo da presente diretiva é aproximar essas legislações a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogêneo no mercado interno.

[...]

(26) Para reparar o prejuízo sofrido em virtude de uma violação praticada por um infrator que tenha desenvolvido determinada atividade, sabendo, ou tendo motivos

razoáveis para saber que a mesma originaria essa violação, o montante das indemnizações por perdas e danos a conceder ao titular deverá ter em conta todos os aspetos adequados, como os lucros cessantes para o titular, ou os lucros indevidamente obtidos pelo infrator, bem como, se for caso disso, os eventuais danos morais causados ao titular. Em alternativa, por exemplo, quando seja difícil determinar o montante do prejuízo realmente sofrido, o montante dos danos poderá ser determinado a partir de elementos como as remunerações ou direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em questão; trata-se, não de introduzir a obrigação de prever indemnizações punitivas, mas de permitir um ressarcimento fundado num critério objetivo que tenha em conta os encargos, tais como os de investigação e de identificação, suportados pelo titular.»

7. O artigo 2.º da Diretiva 2004/48, sob a epígrafe «Âmbito de aplicação», dispõe:

«1. Sem prejuízo dos meios já previstos ou que possam vir a ser previstos na legislação [da União] ou nacional e desde que esses meios sejam mais favoráveis aos titulares de direitos, as medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva são aplicáveis, nos termos do artigo 3.º, a qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislação [da União] e/ou na legislação nacional do Estado-membro em causa.

[...]

3. A presente diretiva não prejudica:

[...]

b) As obrigações decorrentes das convenções internacionais, designadamente do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS), incluindo as que se relacionem com os processos e as sanções penais;

[...]

8. Nos termos do artigo 3.º desta diretiva, sob a epígrafe «Obrigação geral»:

«1. Os Estados-membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela presente diretiva. Essas medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e equitativos, não devendo ser desnecessariamente complexos ou onerosos, comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar atrasos injustificados.

2. As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os abusos.»

9. O artigo 13.º, n.º 1, da referida diretiva, sob a epígrafe «Indemnizações por perdas e danos», dispõe:

«Os Estados-membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais competentes ordenem ao infrator que, sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma atividade ilícita, pague ao titular do direito uma indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo por este efetivamente sofrido devido à violação.

Ao estabelecerem o montante das indemnizações por perdas e danos, as autoridades judiciais:

a) Devem ter em conta todos os aspetos relevantes, como as consequências económicas negativas,

nomeadamente os lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infrator e, se for caso disso, outros elementos para além dos fatores económicos, como os danos morais causados pela violação ao titular do direito; ou

- b) Em alternativa à alínea a), podem, se for caso disso, estabelecer a indemnização por perdas e danos como uma quantia fixa, com base em elementos como, no mínimo, o montante das remunerações ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em questão.»

Direito polaco

10. O artigo 79.º, n.º 1, da *ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych* (Lei relativa aos direitos de autor e direitos conexos), de 4 de fevereiro de 1994 (versão consolidada, Dz. U. de 2006, n.º 90, posição 631), na versão em vigor à data da propositura da ação no processo principal (a seguir «UPAPP»), previa:

«(1) O titular de direitos de autor cujos direitos patrimoniais tenham sido violados pode exigir ao infrator:

[...]

3. o ressarcimento dos prejuízos causados:

a) com base nos princípios gerais aplicáveis na matéria; ou

b) mediante o pagamento de uma quantia correspondente ao dobro ou, em caso de violação dolosa dos direitos patrimoniais de autor, ao triplo da remuneração adequada que seria devida, no momento em que é pedida, como contrapartida da autorização pela utilização da obra concedida pelo titular dos direitos;

[...]

Litígio no processo principal e questão prejudicial

11. A SFP é um organismo de gestão coletiva de direitos de autor autorizado na Polónia e habilitado a gerir e proteger os direitos de autores de obras audiovisuais. Por seu turno, a OTK transmite programas de televisão através da rede de cabo no território da cidade de Oława (Polónia).

12. Após a resolução, em 30 de dezembro de 1998, de um contrato de licença que definia as regras de remuneração entre as partes no processo principal, a OTK continuou a utilizar obras protegidas por direitos de autor e apresentou na Komisja Prawa Autorskiego (Comissão dos Direitos de Autor, Polónia) um pedido destinado, em substância, a que fosse fixada a remuneração devida pela utilização dos direitos de autor geridos pela SFP. Por decisão de 6 de março de 2009, aquela comissão fixou a referida remuneração em 1,6% das receitas líquidas excluindo o imposto sobre o valor acrescentado realizadas pela OTK no âmbito da sua retransmissão de obras, com exclusão de certas despesas em que esta última incorria. Tendo a própria OTK procedido a um cálculo do montante devido com base neste critério, pagou à SFP a quantia de 34 312,69 *zlotis* polacos (PLN) (cerca de 7736,11 euros) a título das receitas recebidas relativas ao período compreendido entre 2006 e 2008.

13. Em 12 de janeiro de 2009, a SFP intentou uma ação contra a OTK, em que pedia, ao abrigo, designadamente, do artigo 79.º, n.º 1, ponto 3, alínea b), da UPAPP, a proibição da retransmissão pela OTK de obras audiovisuais protegidas até à celebração de um novo contrato de licença e a condenação desta última a pagar-lhe a quantia de 390 337,50 PLN (cerca de 88 005,17 euros) acrescida de juros à taxa legal.

14. Por decisão de 11 de agosto de 2009, o Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Tribunal Regional de Wrocław, Polónia) condenou a OTK a pagar à SFP a quantia de 160 275,69 PLN (cerca de 36 135,62 euros), acrescida de juros à taxa legal, e, em substância, negou provimento ao recurso quanto ao demais. Tendo sido negado provimento aos recursos dessa decisão interpostos pelas partes no processo principal, estas últimas interpuseram, cada uma, recurso de cassação. Contudo, por acórdão de 15 de junho de 2011, o Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal, Polónia) remeteu o processo para reapreciação ao Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Tribunal de Segunda Instância de Wrocław, Polónia), que, em 19 de dezembro de 2011, proferiu um segundo acórdão. Este último acórdão foi também anulado pelo Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal) no âmbito de um recurso de cassação e o processo foi novamente remetido ao Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Tribunal de Segunda Instância) para reapreciação. O acórdão posteriormente proferido por este último órgão jurisdicional foi objeto de recurso de cassação interposto pela OTK.

15. Chamado, no âmbito deste último recurso, a examinar o processo pela terceira vez, o Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal) tem dúvidas quanto à conformidade do artigo 79.º, n.º 1, ponto 3, alínea b), da UPAPP com o artigo 13.º da Diretiva 2004/48. Com efeito, esta disposição da UPAPP prevê a possibilidade, a pedido de um titular de direitos patrimoniais de autor que tenham sido violados, de condenação no pagamento de uma indemnização correspondente ao pagamento do dobro ou do triplo da remuneração adequada. A referida disposição comporta assim uma forma de sanção.

16. Por outro lado, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre a questão de saber se a compensação, prevista na Diretiva 2004/48, do titular de um direito patrimonial de autor exige que este titular faça prova do facto gerador do prejuízo, do prejuízo sofrido e da sua dimensão, do nexo de causalidade entre o facto gerador e o prejuízo, bem como da natureza culposa dos atos do autor da violação.

17. Nestas condições, o Sąd Najwyższy (Supremo Tribunal) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Pode o artigo 13.º da [Diretiva 2004/48] ser interpretado no sentido de que o titular de direitos patrimoniais de autor que tenham sido violados tem a possibilidade de pedir a reparação dos danos sofridos com base nos princípios gerais aplicáveis na matéria ou, sem que seja necessário demonstrar o prejuízo e o nexo de causalidade entre o facto gerador da violação do direito de autor e o prejuízo sofrido, pedir o pagamento de uma quantia correspondente ao dobro ou, em caso de violação dolosa do direito de autor, ao triplo da remuneração adequada, atendendo a que o artigo 13.º da Diretiva 2004/48 prevê que o órgão jurisdicional decide da atribuição de uma indemnização por

perdas e danos tendo em conta os aspetos referidos no artigo 13.º, n.º 1, alínea *a*), e que só em alternativa pode, se for caso disso, estabelecer uma indemnização por perdas e danos como uma quantia fixa com base nos elementos referidos no artigo 13.º, n.º 1, alínea *b*), da diretiva? É possível, à luz do artigo 13.º da diretiva, atribuir, a pedido da parte interessada, uma indemnização de montante fixo, cujo valor se encontra predefinido e consiste no dobro ou no triplo da remuneração adequada, sabendo que o considerando 26 do preâmbulo da diretiva precisa que o seu propósito não é introduzir indemnizações punitivas?»

Quanto à questão prejudicial

18. Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 13.º da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que se opõe a que uma regulamentação nacional, como a que está em causa no processo principal, segundo a qual o titular de um direito de propriedade intelectual lesado pode escolher exigir ao infrator que violou esse direito a reparação do prejuízo sofrido, tendo em conta todos os aspetos adequados do caso concreto, ou, sem que tenha de demonstrar o prejuízo efetivo e o nexo de causalidade entre o facto que está na origem da violação e o prejuízo sofrido, o pagamento de uma quantia correspondente ao dobro ou, em caso de violação dolosa, ao triplo da remuneração adequada que seria devida a título de uma autorização de utilização da obra em questão.

19. A título preliminar, há que precisar que, após a adoção da decisão de reenvio no presente processo, a disposição nacional em causa no processo principal, a saber, o artigo 79.º, n.º 1, ponto 3, alínea *b*), da UPAPP, foi declarada parcialmente inconstitucional por acórdão do Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional, Polónia), de 23 de junho de 2015, na parte em que esta disposição permitia ao titular de um direito patrimonial de autor lesado reclamar, em caso de violação dolosa, o pagamento de uma quantia correspondente ao triplo da remuneração adequada. Assim, produzindo a decisão do Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) efeitos retroativos, a questão prejudicial, na parte em que visa uma regulamentação declarada inconstitucional, tornou-se hipotética e é, por conseguinte, inadmissível.

20. Contudo, tendo o órgão jurisdicional de reenvio mantido a sua questão prejudicial, deve a mesma, por conseguinte, ser entendida como visando determinar se o artigo 13.º da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma regulamentação nacional que prevê a possibilidade de pedir o pagamento de uma quantia correspondente ao dobro de uma remuneração adequada que teria sido devida ao abrigo da autorização de utilização da obra em causa (a seguir «remuneração hipotética»).

21. Antes de mais, há que salientar que a Diretiva 2004/48, conforme resulta do seu considerando 3, visa uma aplicação efetiva do direito material da propriedade intelectual na União Europeia. Assim, o artigo 3.º, n.º 2, da referida diretiva dispõe, nomeadamente, que as medidas, procedimentos e recursos previstos pelos Estados-membros devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos.

22. Embora o considerando 10 da Diretiva 2004/48 se refira, neste contexto, ao objetivo que consiste em assegurar um elevado nível de proteção da propriedade intelectual equivalente e «homogéneo» no mercado interno, não é menos certo que a referida diretiva se aplica, conforme resulta do seu artigo 2.º, n.º 1, sem prejuízo dos meios já previstos ou que possam vir a ser previstos, designadamente, na legislação nacional, desde que esses meios sejam mais favoráveis aos titulares de direitos. A este respeito, resulta inequivocamente do considerando 7 desta diretiva que o conceito de «meio» utilizado reveste natureza geral, incluindo o cálculo das indemnizações por perdas e danos.

23. Por conseguinte, e conforme o Tribunal de Justiça já decidiu, a Diretiva 2004/48 consagra um nível mínimo de respeito dos direitos de propriedade intelectual e não impede os Estados-membros de prever medidas mais protetoras (v. acórdão de 9 de junho de 2016, Hansson, C-481/14, EU:C:2016:419, n.ºs 36 e 40).

24. Em seguida, nos termos dos considerandos 5 e 6 e do artigo 2.º, n.º 3, alínea *b*), da Diretiva 2004/48, para efeitos de interpretação das suas disposições, devem ser tomadas em consideração as obrigações que decorrem, para os Estados-membros, das convenções internacionais, nomeadamente do Acordo TRIPS, da Convenção de Berna e da Convenção de Roma, que se possam aplicar no litígio no processo principal. Ora, tanto o artigo 1.º do Acordo TRIPS como o artigo 19.º da Convenção de Berna e o artigo 2.º da Convenção de Roma permitem aos Estados contratantes conceder aos titulares dos direitos em causa uma proteção mais ampla do que a prevista, respetivamente, nestes instrumentos.

25. Assim, o artigo 13.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea *b*), da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a uma regulamentação nacional, como a que está em causa no processo principal, que prevê que o titular dos direitos patrimoniais de autor que tenham sido violados pode exigir da pessoa que violou esses direitos a reparação do prejuízo causado através do pagamento de uma quantia correspondente ao dobro da remuneração hipotética.

26. Esta interpretação não pode ser posta em causa pelo facto de, em primeiro lugar, uma indemnização calculada com base no dobro da remuneração hipotética não ser exatamente proporcional ao prejuízo efetivamente sofrido pelo lesado. Com efeito, esta característica é inerente a qualquer indemnização fixa, à semelhança da que se encontra expressamente prevista no artigo 13.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea *b*), da Diretiva 2004/48.

27. Em segundo lugar, a referida interpretação também não é posta em causa pelo facto de a Diretiva 2004/48, conforme resulta do seu considerando 26, não ter por objetivo introduzir uma obrigação que consiste em prever indemnizações por perdas e danos punitivas.

28. Com efeito, por um lado, contrariamente ao que parece considerar o órgão jurisdicional de reenvio, o facto de a Diretiva 2004/48 não comportar uma obrigação, para os Estados-membros, de preverem indemnizações por perdas e danos ditas «punitivas» não pode ser interpretado como uma proibição de introduzir tal medida.

29. Por outro lado, e sem que seja necessário decidir sobre a questão de saber se a introdução de uma indemnização

por perdas e danos dita «punitiva» seria ou não contrária ao artigo 13.º da Diretiva 2004/48, não parece que a disposição aplicável no processo principal comporte uma obrigação de pagar tal indemnização por perdas e danos.

30. Assim, há que observar que o mero pagamento da remuneração hipotética, em caso de violação de um direito de propriedade intelectual, não pode garantir uma indemnização integral dos prejuízos efetivamente sofridos, porquanto o pagamento dessa remuneração, por si só, não assegura o reembolso de eventuais despesas relacionadas com a investigação e identificação de possíveis atos de contrafação, evocados no considerando 26 da Diretiva 2004/48, a indemnização de um eventual prejuízo moral (v., a respeito deste último, acórdão de 17 de março de 2016, Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, n.º 26), nem ainda o pagamento de juros sobre os montantes devidos. Com efeito, a OTK confirmou, na audiência, que o pagamento do dobro da remuneração hipotética equivale na prática a uma compensação cujo montante fica aquém do montante que o titular poderia reclamar ao abrigo dos «princípios gerais», na acção do artigo 79.º, n.º 1, ponto 3, alínea a), da UPAPP.

31. É certo que não se pode excluir que, em casos excecionais, o reembolso de um prejuízo cujo cálculo se baseia no dobro da remuneração hipotética ultrapasse de forma tão clara e considerável o prejuízo efetivamente sofrido, de modo que um pedido nesse sentido pode constituir um abuso de direito, proibido pelo artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 2004/48. Contudo, resulta das observações apresentadas pelo Governo polaco na audiência que, segundo a regulamentação aplicável no processo principal, nessa hipótese, o juiz polaco não estaria vinculado pelo pedido do titular do direito lesado.

32. Finalmente, em terceiro lugar, no que respeita ao argumento segundo o qual o lesado, na medida em que pode calcular a indemnização por perdas e danos com base no dobro da remuneração hipotética, já não tem de demonstrar o nexo de causalidade entre o facto na origem da violação do direito de autor e o prejuízo sofrido, há que constatar que este argumento assenta numa interpretação excessivamente restrita do conceito de «causalidade», segundo o qual o titular do direito lesado deveria fazer prova de um nexo de causalidade entre este facto e não apenas o prejuízo sofrido, mas também o montante preciso a que este último ascende. Ora, tal interpretação é inconciliável com a própria ideia de uma determinação de um montante fixo das perdas e danos e, por conseguinte, com o artigo 13.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea b), da Diretiva 2004/48, que permite esse tipo de indemnização.

33. Atendendo às considerações precedentes, há que responder à questão submetida que o artigo 13.º da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a uma regulamentação nacional, como a que está em causa no processo principal, segundo a qual o titular de um direito de propriedade intelectual lesado pode exigir ao infrator que violou esse direito a reparação do prejuízo que sofreu, tendo em conta todos os aspetos adequados do caso concreto, ou, sem que esse titular tenha de demonstrar o prejuízo efetivo, o pagamento de uma quantia correspondente ao dobro da remuneração adequada que teria sido devida a título de uma autorização de utilização da obra em questão.

Quanto às despesas

34. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quinta Secção) declara:

O artigo 13.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a uma regulamentação nacional, como a que está em causa no processo principal, segundo a qual o titular de um direito de propriedade intelectual lesado pode exigir ao infrator que violou esse direito a reparação do prejuízo que sofreu, tendo em conta todos os aspetos adequados do caso concreto, ou, sem que esse titular tenha de demonstrar o prejuízo efetivo, o pagamento de uma quantia correspondente ao dobro da remuneração adequada que teria sido devida a título de uma autorização de utilização da obra em questão.

Comentário

1. Enquadramento

No Acórdão *Stowarzyszenie «Olawska Telewizja Kablowa» contra Stowarzyszenie Filmowców Polskich*, de 25 de janeiro de 2017 (Processo C-367/15), o Tribunal de Justiça pronunciou-se sobre a compatibilidade de uma lei nacional que atribui ao titular de direitos patrimoniais de autor lesado a faculdade de, em alternativa à indemnização dos danos efetivamente sofridos, pedir o pagamento de uma quantia correspondente ao dobro da remuneração que seria devida como contrapartida da autorização pela utilização da obra com o artigo 13.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual².

Tratava-se de um pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Supremo Tribunal polaco que, considerando a aplicação da lei nacional em face do artigo 13.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2004/48, questionava a legitimidade de o lesado pedir uma indemnização correspondente ao dobro da remuneração adequada, sem estar onerado com a prova de um prejuízo e do nexo de causalidade entre o facto ilícito e esse prejuízo, em alternativa à reparação dos danos sofridos, calculada segundo os critérios gerais. Perguntava,



2. A Diretiva está publicada no *Jornal Oficial da União Europeia*, L 195, 2.6.2004, págs. 16 a 25.

ainda, se o artigo 13.º da Diretiva permitiria a condenação em valor predefinido pela aplicação de um múltiplo da remuneração hipotética, sabendo que o considerando 26 do preâmbulo do diploma exclui que a introdução de indemnizações de caráter punitivo constitua um propósito daquela regulamentação.

Esta decisão do Tribunal de Justiça afigura-se relevante, por três razões essenciais: 1) reconhece que a Diretiva prossegue uma harmonização mínima dos regimes de indemnização pela violação dos direitos de propriedade intelectual; 2) autonomiza a indemnização predeterminada da prova da medida concreta dos danos; 3) rejeita que a Diretiva preveja a proibição da fixação de indemnizações com alcance punitivo. Salienta-se, porém, que, injustificadamente, renuncia ao reconhecimento da compatibilidade dessas indemnizações com aquele diploma. Interessa analisar cada um destes aspectos referidos.

2. O nível mínimo de proteção

Dispõe o artigo 2.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48: «Sem prejuízo dos meios já previstos ou que possam vir a ser previstos na legislação comunitária ou nacional e desde que esses meios sejam mais favoráveis aos titulares de direitos, as medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva são aplicáveis, nos termos do artigo 3.º, a qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislação comunitária e/ou na legislação nacional do Estado-membro em causa.»

Neste processo C-367/15, a Advogada-Geral Eleanor Sharpston, nas Conclusões apresentadas em 24 de novembro de 2016, exclui a aplicabilidade da cláusula de harmonização mínima à indemnização por perdas e danos (artigo 13.º da Diretiva), distinguindo entre *meios* e *medidas*. Em suma, as *medidas* que a Diretiva acolheu devem ser interpretadas de modo a assegurar uma proteção equivalente nos diferentes Estados-membros. Conclusão diversa é, tão-só, possível a respeito de *meios* que, com vista ao mesmo fim prosseguido pela Diretiva, esta não discipline (n.ºs 49 a 54). Escreve: «53. [...] não vislumbro de que forma o artigo 2.º, n.º 1, poderá constituir uma base para o argumento segundo o qual a Diretiva 2004/48 introduz apenas uma harmonização mínima nos domínios por ela abrangidos. Em primeiro lugar, tal tese contraria a redação desta disposição, que não faz referência às “medidas” que estejam ou possam estar previstas na legislação da União ou na legislação nacional, mas sim aos “meios”. Em segundo lugar, não reflete a economia geral da diretiva, que, conforme referido no considerando 8, consiste em assegurar que os direitos de propriedade intelectual beneficiem de um nível de proteção equivalente em todo o território da União. Uma vez que a diretiva estabelece regras aplicáveis a uma determinada forma de recurso, como sucede no caso da indemnização por perdas e danos, considero que as regras devem ser idênticas em toda a União Europeia.»

Esta afirmação pressupõe, entretanto, que, se a legislação nacional acolhe uma medida de natureza punitiva no contexto da disciplina da indemnização, é como indemnização que ela deve ser qualificada e, assim, excluída a sua legitimidade em face da Diretiva 2004/48. Na verdade,

pronunciando-se sobre as alegações do Governo polaco no sentido de o Tribunal de Justiça tomar em consideração o Acórdão que proferiu no processo *Maria Auxiliadora Arjona Camacho contra Securitas Seguridad España, SA*, de 17 de dezembro de 2015 (Processo C-407/14), segundo o qual a previsão do pagamento de uma indemnização punitiva a quem tenha sido vítima de discriminação em razão do género constitui uma sanção proporcionada e, como tal, legítima, declara a Advogada-Geral: «46. Não retiro nenhuma orientação útil do Acórdão em questão. A disposição que nele é referida diz respeito, designadamente, ao pagamento de determinadas quantias a título de sanção e não de indemnização por perdas e danos. No contexto das sanções, é natural que o cálculo em causa não apresente necessariamente uma relação com o prejuízo sofrido pela vítima. O mesmo já não se poderá dizer da indemnização por perdas e danos, que, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48, deve ser adequada ao prejuízo efetivamente sofrido pelo titular do direito. Neste contexto, o critério da proporcionalidade pressupõe, em meu entender, a existência de uma relação entre o prejuízo sofrido e o montante pedido. Considero que uma indemnização por perdas e danos punitiva, por definição, não preenche este critério.»

Esta apreciação parece-nos errada. A qualificação de um *meio* ou de uma *medida* deve ser dada pela teleologia da regulamentação nacional e não pela designação que lhe tenha sido atribuída. A sanção que exceda a compensação dos danos e, no entanto, favoreça o lesado deve ser entendida como uma pena privada e, como tal, apurada a sua legitimidade. De acordo com este raciocínio, e mesmo que a interpretação do artigo 2.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 fosse aquela que a Advogada-Geral propõe, a circunstância de o legislador europeu estabelecer um regime de compensação de perdas e danos é insuficiente para restringir a aferição da aplicabilidade da norma interna sobre o dever de indemnizar ao artigo 13.º da Diretiva.

Tem, pois, cabimento averiguar se a sanção punitiva privada encontra respaldo noutras disposições da Diretiva 2004/48 que, na ausência de regulamentação complementar, validem os meios a que o legislador nacional, para aquele efeito, recorra. Repare-se que, em *Arjona Camacho*, interpretando a Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2006, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional (reformulação), o Tribunal de Justiça distinguiu entre a finalidade da indemnização prevista no artigo 18.º, funcionalizada à compensação integral do prejuízo, e o âmbito do dever de indemnizar³. Acerca deste, entendeu que o artigo 25.º, sobre a previsão de sanções, permite ao direito nacional estabelecer a obrigação de pagar “danos punitivos” à vítima de uma discriminação



3. A Diretiva está publicada no *Jornal Oficial da União Europeia*, L 204, 26.7.2006, págs. 23 a 36.

em razão do género. Ou seja, a opção do legislador europeu pela regulamentação do ressarcimento nos moldes clássicos, limitado pelo alcance do dano, conviveu com o acolhimento da instrumentalização do dever de indemnizar à dissuasão dos comportamentos discriminatórios.

Não se apura entendimento diverso na Diretiva 2004/48. Dispõe, designadamente, o artigo 3.º: «1. Os Estados-membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela presente diretiva. Essas medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e equitativos, não devendo ser desnecessariamente complexos ou onerosos, comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar atrasos injustificados; 2. As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os abusos.» É certo que, de acordo com o considerando 26, o regime das perdas e danos não teve por finalidade a introdução da «obrigação de prever indemnizações punitivas, mas de permitir um ressarcimento fundado num critério objetivo que tenha em conta os encargos, tais como os de investigação e de identificação, suportados pelo titular». É, porém, igualmente verdade que, como veremos, a Diretiva não depõe contra a legitimidade das indemnizações punitivas e que, segundo o considerando 3, «sem meios eficazes para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual, a inovação e a criação são desencorajadas e os investimentos reduzidos». Enfim, acompanhando, ainda, o considerando 3, afigura-se «necessário assegurar que o direito material da propriedade intelectual, hoje em grande parte decorrente do acervo comunitário, seja efetivamente aplicado na Comunidade. Neste contexto, os meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual assumem uma importância capital para o êxito do mercado interno».

É neste âmbito que o artigo 16.º da Diretiva 2004/48 encontra justificação: «Sem prejuízo das medidas, procedimentos e recursos cíveis e administrativos previstos na presente diretiva, os Estados-membros podem aplicar outras sanções adequadas em caso de violação de direitos de propriedade intelectual.» É uma regra que se revela compatível com o objetivo da Diretiva: «[...] aproximar (as) legislações (dos Estados-membros) a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado interno» (considerando 10). Há, assim, fundamento para que os legisladores nacionais utilizem os seus regimes de indemnização como meios de tutela dos direitos de propriedade intelectual, apesar da vocação tendencial da norma para os instrumentos clássicos: «[...] além das medidas e procedimentos cíveis e administrativos previstos na presente diretiva, as sanções penais constituem também, em determinados casos, um meio de garantir o respeito pelos direitos de propriedade intelectual» (considerando 28).

Onde o direito europeu resguarde a liberdade do legislador nacional na fixação de sanções que sejam efetivas, proporcionadas e dissuasivas, a lei civil pode funcionar como um instrumento apto à satisfação dos fins prosseguidos pela regulamentação europeia. Sabe-se que há sinais contraditórios dos órgãos legislativos e jurisdicionais europeus a respeito da utilização de indemnizações de carácter punitivo⁴. Considera-se, no entanto, seguro afirmar que a previsão de

um regime de indemnização de danos emergentes e de lucros cessantes não preclui, por si só, o recurso a «danos punitivos» como instrumento sancionatório complementar do direito interno.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça, na decisão em anotação, rejeitou a interpretação da Advogada-Geral, que, como vimos, circunscreveu a competência do legislador nacional, subordinando o conceito de meios à necessidade de garantir uma proteção equivalente da propriedade intelectual nos termos em que as medidas foram acolhidas na Diretiva.

Segundo Eleanor Sharpston, a indemnização não poderia ter um alcance diverso daquele que o artigo 13.º acolhe, sem prejuízo dos meios que, para esse efeito, a legislação nacional preveja. Lê-se, porém, no Acórdão: «21. Antes de mais, há que salientar que a Diretiva 2004/48, conforme resulta do seu considerando 3, visa uma aplicação efetiva do direito material da propriedade intelectual na União Europeia. Assim, o artigo 3.º, n.º 2, da referida diretiva dispõe, nomeadamente, que as medidas, procedimentos e recursos previstos pelos Estados-membros devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos. 22. Embora o considerando 10 da Diretiva 2004/48 se refira, neste contexto, ao objetivo que consiste em assegurar um elevado nível de proteção da propriedade intelectual equivalente e “homogéneo” no mercado interno, não é menos certo que a referida diretiva se aplica, conforme resulta do seu artigo 2.º, n.º 1, sem prejuízo dos meios já previstos ou que possam vir a ser previstos, designadamente, na legislação nacional, desde que esses meios sejam mais favoráveis aos titulares de direitos. *A este respeito, resulta inequivocamente do considerando 7 desta diretiva que o conceito de “meio” utilizado reveste natureza geral, incluindo o cálculo das indemnizações por perdas e danos.* 23. Por conseguinte, e conforme o Tribunal de Justiça já decidiu, a Diretiva 2004/48 consagra um nível mínimo de respeito dos direitos de propriedade intelectual e não impede os Estados-membros de prever medidas mais protetoras (v. acórdão de 9 de junho de 2016, Hansson, C-481/14, EU:C:2016:419, n.ºs 36 e 40)» (itálico nosso).

Deste modo, o Tribunal de Justiça admite que o conceito de indemnização seja moldável a regimes diversos e que o enquadramento do artigo 13.º não esgote a intervenção do legislador nacional na definição do cálculo da indemnização. Assim, se a indemnização exceder o alcance dos danos, tal como foi desenhado pelo artigo mencionado, a sua legitimidade é, tão-só, aferida pelos critérios do artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 2004/48. As medidas, procedimentos e recursos tomados pelos Estados-membros para garantir o respeito pelos direitos de propriedade intelectual «[...]



4. Ver BERNHARD A. KOCH, Punitive Damages in European Law, in «Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives» (Helmut Koziol/Vanessa Wilcox – eds.), Wien/New York, 2009, págs. 197 e seguintes.

devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos [...]». Trata-se, pois, de uma harmonização mínima.

Solução coincidente apura-se em outros instrumentos internacionais a que os Estados estão vinculados, na referência do Tribunal de Justiça: «24. [...] nos termos dos considerando 5 e 6 e do artigo 2.º, n.º 3, alínea b), da Diretiva 2004/48, para efeitos de interpretação das suas disposições, devem ser tomadas em consideração as obrigações que decorrem, para os Estados-membros, das convenções internacionais, nomeadamente do Acordo TRIPS, da Convenção de Berna e da Convenção de Roma, que se possam aplicar no litígio no processo principal. Ora, tanto o artigo 1.º do Acordo TRIPS como o artigo 19.º da Convenção de Berna e o artigo 2.º da Convenção de Roma permitem aos Estados contratantes conceder aos titulares dos direitos em causa uma proteção mais ampla do que a prevista, respetivamente, nestes instrumentos.»

Considerando tudo o que acima se afirmou, tem um travo amargo a ocultação do debate sobre a congruência de sanções punitivas de natureza privada com o artigo 13.º Assim faz o Tribunal: «29. [...] sem que seja necessário decidir sobre a questão de saber se a introdução de uma indemnização por perdas e danos dita “punitiva” seria ou não contrária ao artigo 13.º da Diretiva 2004/48, não parece que a disposição aplicável no processo principal comporte uma obrigação de pagar tal indemnização por perdas e danos.» O Tribunal refugia-se, comodamente, na atribuição de uma finalidade indemnizatória ao dobro da remuneração hipotética, como se essa qualificação pudesse iludir a inexistência de uma equivalência exata entre a verba prevista e os danos que o lesado, de facto, sofreu. Trata-se de um mero jogo de palavras, para esconder o que está à vista de todos: a legitimidade da instrumentalização da indemnização à dissuasão de comportamentos, desde que a sanção se revele proporcionada à lesão sofrida. Ao tema regressaremos.

3. A autonomização da indemnização predeterminada

Dispõe o artigo 13.º da Diretiva 2004/48 sobre as indemnizações por perdas e danos: «1. Os Estados-membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais competentes ordenem ao infrator que, sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma atividade ilícita, pague ao titular do direito uma indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo por este efetivamente sofrido devido à violação. Ao estabelecerem o montante das indemnizações por perdas e danos, as autoridades judiciais: a) Devem ter em conta todos os aspetos relevantes, como as consequências económicas negativas, nomeadamente os lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infrator e, se for caso disso, outros elementos para além dos fatores económicos, como os danos morais causados pela violação ao titular do direito; ou b) Em alternativa à alínea a), podem, se for caso disso, estabelecer a indemnização por perdas e danos como uma quantia fixa, com base em elementos como, no mínimo, o montante das remunerações ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em

questão. 2. Quando, sem o saber ou tendo motivos razoáveis para o saber, o infrator tenha desenvolvido uma atividade ilícita, os Estados-membros podem prever a possibilidade de as autoridades judiciais ordenarem a recuperação dos lucros ou o pagamento das indemnizações por perdas e danos, que podem ser preestabelecidos.»

Segundo a Advogada-Geral neste processo, a aplicação da alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º constitui um regime de aplicação excecional e pressupõe que o lesado demonstre a inexistência de uma desproporcionalidade entre o prejuízo concretamente sofrido e a indemnização assim calculada. Vejamos:

a) A aplicação excecional. Sem prejuízo do silêncio da norma, o considerando 26 da Diretiva parece dar razão à interpretação que ao preceito atribui uma natureza subsidiária, tão-só aplicável quando se revela difícil a determinação da indemnização segundo a alínea a). Em virtude dessa dificuldade, tem o lesado ao seu dispor um instrumento alternativo para o ressarcimento da lesão. Escreve Eleanor Sharpston: «37. [...] o legislador pretendeu assim evitar que o titular do direito fosse potencialmente obrigado a despende muito tempo e dinheiro que de outra forma seriam necessários para intentar uma ação contra o infrator.»

A linha de raciocínio que a Advogada-Geral prossegue impõe ao lesado que pretende utilizar o critério da remuneração do direito violado o ónus de provar «que é “adequado” fazê-lo. No mínimo, deverá ser “difícil determinar o montante do prejuízo realmente sofrido” ou existirão motivos que permitirão concluir que a atribuição de uma indemnização por perdas e danos limitada a uma quantia calculada por referência à alínea a) é manifestamente injusta ou não razoável» (38.). Este juízo não se afigura contestado pela decisão do Tribunal de Justiça;

b) O nexo de causalidade entre a indemnização e o prejuízo efetivamente sofrido. Eleanor Sharpston considera que o método da remuneração, porque indissociável do que dispõe o n.º 1 do artigo 13.º, exige que o lesado demonstre que a medida não se revela desajustada em relação ao dano que foi causado: «47. O que o titular do direito deve demonstrar é que não existe desproporcionalidade entre o prejuízo sofrido e o montante da indemnização pedida. Para tal, deve fazer prova da existência de um nexo de causalidade entre os dois. Atendendo à própria natureza do recurso previsto na alínea b) do artigo 13.º, n.º 1, o titular do direito não tem de provar essa relação com rigor matemático, uma vez que essa disposição visa precisamente regular os casos em que seja difícil ou impossível fazê-lo. Porém, considero que terá de provar a existência de uma certa relação entre ambos e que não lhe deverá ser reconhecido o direito a uma indemnização por perdas e danos que seja totalmente desproporcionada face ao prejuízo efetivamente sofrido.»

A prova requerida parece-nos carecer de fundamento, por dois argumentos fundamentais:

1 – a demonstração, embora aproximada, dos danos que foram, na verdade, sofridos, anula os efeitos pretendidos com a previsão desta fórmula de cálculo, nomeadamente «que tenha em conta os encargos, tais como os de investigação e

de identificação, suportados pelo titular» (considerando 26 da Diretiva). Como, aliás, reconhece a Advogada-Geral, escrevendo a respeito da contribuição de um sistema fundado em remunerações ou direitos para a prevenção daqueles encargos: «37. Se assim não fosse, correr-se-ia o risco de [...] o requisito, previsto no artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48, nos termos do qual os recursos não devem ser desnecessariamente complicados ou onerosos ou não devem implicar atrasos injustificados, poder não ser preenchido. Por outras palavras, não seriam “eficazes” e, conseqüentemente, “dissuasivos” para efeitos do artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva.»

Neste sentido, o Tribunal decidiu que a prova dos danos é contraditória com a natureza da indemnização prevista no artigo 13.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva: «32. [...] no que respeita ao argumento segundo o qual o lesado, na medida em que pode calcular a indemnização por perdas e danos com base no dobro da remuneração hipotética, já não tem de demonstrar o nexo de causalidade entre o facto na origem da violação do direito de autor e o prejuízo sofrido, há que constatar que este argumento assenta numa interpretação excessivamente restrita do conceito de “causalidade”, segundo o qual o titular do direito lesado deveria fazer prova de um nexo de causalidade entre este facto e não apenas o prejuízo sofrido, mas também o montante preciso a que este último ascende. Ora, tal interpretação é inconciliável com a própria ideia de uma determinação de um montante fixo das perdas e danos e, por conseguinte, com o artigo 13.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea b), da Diretiva 2004/48, que permite esse tipo de indemnização» (itálico nosso).

Acrescente-se que o Tribunal aceita a ideia da adequação entre a indemnização e os danos, mas, de modo correspondente à opção citada, onera o lesante com a prova da falta de proporcionalidade entre a medida da indemnização e os prejuízos do lesado: «31. É certo que não se pode excluir que, em casos excepcionais, o reembolso de um prejuízo cujo cálculo se baseia no dobro da remuneração hipotética ultrapasse de forma tão clara e considerável o prejuízo efetivamente sofrido, de modo que um pedido nesse sentido pode constituir um abuso de direito, proibido pelo artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 2004/48»;

2 – o juízo de proporcionalidade não se pode bastar com a medida dos danos, se aceitarmos que a indemnização desempenhe uma função punitiva. Neste contexto, assume particular relevância o grau de culpa do agente ou a reiteração da sua conduta. Com o alcance referido, e, como em seguida se afirma, dispõe de forma adequada o direito português.

4. A ausência de proibição de indemnizações com alcance punitivo

De modo enfático, escreve-se no Acórdão: «28. [...] contrariamente ao que parece considerar o órgão jurisdicional de reenvio, o facto de a Diretiva 2004/48 não comportar uma obrigação, para os Estados-membros, de prevenir indemnizações por perdas e danos ditas “punitivas” não pode ser interpretado como uma proibição de introduzir tal medida.»

É certo que o Tribunal silenciou qualquer declaração a favor da legitimidade dessa medida. Outra não parece ser,

no entanto, a solução admissível, em termos gerais. Já o dissemos a respeito da consagração de um nível mínimo de proteção.

O direito europeu fundamenta a exclusão de indemnizações com carácter punitivo na previsão expressa da sua ilegitimidade pelo legislador, declaração que a Diretiva 2004/48 omite, ou na desproporcionalidade que, no entendimento da jurisprudência, caracterize as referidas sanções.

Começamos pelo argumento fundado na interdição legal. A título ilustrativo, foi negada a possibilidade de condenação em indemnizações punitivas em matéria de tutela coletiva dos direitos e de direito da concorrência. Vejamos:

- a) Na Recomendação da Comissão de 11 de junho de 2013, sobre os princípios comuns que devem reger os mecanismos de tutela coletiva inibitórios e indemnizatórios dos Estados-membros aplicáveis às violações de direitos garantidos pelo direito da União, lê-se no princípio 31 (proibição de indemnizações punitivas): «A indemnização atribuída às pessoas singulares ou coletivas lesadas em situação de dano em massa não deve exceder a compensação que teria sido atribuída se o direito tivesse sido reclamado através de ações individuais. Devem ser proibidas, em especial, as indemnizações punitivas, que conduzam a uma sobrecompensação do dano sofrido a favor da parte requerente.» Pretende-se, declaradamente, «evitar o desenvolvimento de uma cultura de litígios abusivos em situações de dano em massa» (considerando 15)⁵;
- b) Na Diretiva 2014/104/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infração das disposições do direito da concorrência dos Estados-membros e da União Europeia, o artigo 3.º, n.º 3, dispõe que «a reparação integral nos termos da presente diretiva não pode conduzir à reparação excessiva, por meio de indemnizações punitivas, múltiplas ou de outro tipo»⁶.

Atendendo às disposições citadas, incluídas em regimes onde a dissuasão dos comportamentos assume um significado especial, haveria fundamentos para julgar que as indemnizações de carácter punitivo se revelam contrárias à ordem pública da União Europeia. E, no entanto, extrai-se conclusão diversa, nomeadamente, do Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais («Roma II»)⁷. Se no texto inicial essa oposição chegou a ser afirmada, a versão final não contemplou a solução, competindo, ora, ao artigo 26.º, sobre a ordem pública do foro, a salvaguarda dos Estados a respeito das indemnizações de natureza punitiva. Lê-se, no considerando 32 do Regulamento, que razões «de interesse público

5. No *Jornal Oficial da União Europeia*, L 201, 26.7.2013, págs. 60 a 65.

6. No *Jornal Oficial da União Europeia*, L 349, 5.12.2014, págs. 1 a 19.

7. No *Jornal Oficial da União Europeia*, L 199, 31.7.2007, págs. 40 a 49.

justificam que, *em circunstâncias excepcionais*, os tribunais dos Estados-membros, possam aplicar exceções, por motivos de ordem pública e com base em normas de aplicação imediata. Em especial, a aplicação de uma disposição da lei designada pelo presente regulamento que tenha por efeito dar origem à determinação de *indenizações não compensatórias exemplares ou punitivas de caráter excessivo pode, em função das circunstâncias do caso* e da ordem jurídica do Estado-membro do tribunal em que a ação é proposta, ser considerada contrária à ordem pública do foro» (itálico nosso). É relevante notar que a fórmula escolhida subordina a inaplicabilidade de uma lei que legitime a condenação em indenizações de caráter punitivo ao alcance excessivo da indenização, denunciando, assim, o acolhimento de funções diversas da compensação entre os efeitos da responsabilidade civil.

Sintonizada com este entendimento, e na ausência da proibição de indenizações com alcance punitivo, parece adequado que a jurisprudência europeia se limite a aferir a proporcionalidade entre a medida e a lesão, respeitados os princípios da equivalência e da efetividade. Assim o Acórdão do Tribunal de Justiça em *Vincenzo Manfredi contra Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA*, de 13 de julho de 2006 (Processos apensos C-295/04 a C-298/04): «99. [...] Em conformidade com o princípio da equivalência, se podem ser atribuídas indenizações por perdas e danos especiais, como as indenizações por perdas e danos exemplares ou a título de sanção, no âmbito de ações nacionais semelhantes às ações baseadas em regras comunitárias da concorrência, também devem poder sê-lo no quadro destas últimas ações. Contudo, o direito comunitário não obsta a que os órgãos jurisdicionais zelem por que a proteção dos direitos garantidos pela ordem jurídica comunitária não conduza a um enriquecimento sem causa dos seus titulares.»

Não se nega, porém, a tentação de reconhecer nas indenizações de caráter punitivo uma medida que é, por sua natureza, desproporcionada e, assim, ferida de ilegitimidade. Segundo a legislação europeia, os instrumentos sancionatórios aplicáveis devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos. Escreve a Advogada-Geral, a respeito do caso sobre que versamos: «46. [...] No contexto das sanções, é natural que o cálculo em causa não apresente necessariamente uma relação com o prejuízo sofrido pela vítima. O mesmo já não se poderá dizer da indenização por perdas e danos, que, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48, deve ser *adequada* ao prejuízo efetivamente sofrido pelo titular do direito. Neste contexto, o critério da proporcionalidade pressupõe, em meu entender, a existência de uma relação entre o prejuízo sofrido e o montante pedido. *Considero que uma indenização por perdas e danos punitiva, por definição, não preenche este critério*» (itálico nosso).

Ainda que aos Estados-membros fosse vedado o acolhimento de medidas indemnizatórias mais generosas para o lesado, o que, como vimos, não se aceita, a interpretação de Eleanor Sharpston parece esquecer que o legislador utiliza, no artigo 13.º, parâmetros diversos da equivalência entre a indenização e o prejuízo. Nesse sentido, refira-se, desde logo, a distinção entre o regime das infrações culposas e a disciplina das infrações não culposas. São, ainda, exemplos do que se afirmou a inclusão do lucro ilícito obtido pelo lesante entre os critérios de fixação da indenização, a previsão do método alternativo como uma compensação

mínima devida ao lesado, acolhendo, nestes termos, a avaliação segundo a equidade, ou a receção da indenização por danos não patrimoniais. Admite-se, pois, que a culpa do agente desempenhe, no artigo 13.º, um papel relevante.

Afigura-se que a referência nesse artigo a uma indenização adequada procura, tão-só, garantir que o lesado obtenha o ressarcimento dos danos sofridos, sem degradar a proporcionalidade a uma operação matemática de equivalência. Sobre o conceito de adequação, lê-se, por exemplo, no Acórdão do Tribunal de Justiça *Nadine Paquay contra Société d'architectes Hoet + Minne SPRL*, de 11 de outubro de 2007 (Processo C-460/06): «45. [...] o objetivo prosseguido é atingir uma efetiva igualdade de oportunidades e, portanto, não poderá ser alcançado na falta de medidas adequadas para restabelecer essa igualdade, caso não tenha sido respeitada. [...] 46. [...] Quando a reparação pecuniária é a medida escolhida para atingir o objetivo anteriormente referido, *deve ser adequada, no sentido de que deve permitir compensar integralmente os danos efetivamente sofridos em virtude do despedimento discriminatório, nos termos das normas nacionais aplicáveis [...]*» (itálico nosso).

Com este propósito, veio o Tribunal de Justiça, no Acórdão *Christian Liffers contra Producciones Mandarina SL e Mediaset España Comunicación SA*, de 17 de março de 2016, decidir que o silêncio do legislador europeu não contradiz a possibilidade de o lesado cumular o pedido de indenização calculada em função da remuneração hipotética com uma compensação pelos danos não patrimoniais sofridos: «26. [...] a definição da indenização por perdas e danos devida como uma quantia fixa, tendo por base apenas as remunerações hipotéticas, só abrange os danos materiais sofridos pelo titular do direito de propriedade intelectual em causa, pelo que, para permitir uma reparação integral, esse titular deve poder pedir, além do ressarcimento dos danos assim causados, a indenização pelos danos morais eventualmente sofridos.»

O reconhecimento de que a Diretiva 2004/48 estabelece uma harmonização mínima facilita, entretanto, o acolhimento das indenizações de caráter punitivo. Lembra-se que o Tribunal de Justiça salvaguardou a legitimidade de os Estados-membros preverem indenizações mais favoráveis aos lesados (20. a 24.): «25. Assim, o artigo 13.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea *b*), da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a uma regulamentação nacional, como a que está em causa no processo principal, que prevê que o titular dos direitos patrimoniais de autor que tenham sido violados pode exigir da pessoa que violou esses direitos a reparação do prejuízo causado através do pagamento de uma quantia correspondente ao dobro da remuneração hipotética.» Ora, a respeito da intervenção dos direitos nacionais, lê-se no considerando 17 da Diretiva: «As medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva deverão ser determinados, em cada caso, de modo a ter devidamente em conta as características específicas desse mesmo caso, nomeadamente as características específicas de cada direito de propriedade intelectual *e, se for caso disso, o caráter intencional ou não intencional da violação.*» É neste contexto que a proporcionalidade é congruente com a previsão de indenizações de caráter punitivo.

Crê-se, então, injustificado que o Tribunal procure ver na norma do direito polaco uma medida somente

compensatória: «29. [...] sem que seja necessário decidir sobre a questão de saber se a introdução de uma indemnização por perdas e danos dita “punitiva” seria ou não contrária ao artigo 13.º da Diretiva 2004/48, não parece que a disposição aplicável no processo principal comporte uma obrigação de pagar tal indemnização por perdas e danos. 30. Assim, há que observar que o mero pagamento da remuneração hipotética, em caso de violação de um direito de propriedade intelectual, não pode garantir uma indemnização integral dos prejuízos efetivamente sofridos, porquanto o pagamento dessa remuneração, por si só, não assegura o reembolso de eventuais despesas relacionadas com a investigação e identificação de possíveis atos de contrafação, evocados no considerando 26 da Diretiva 2004/48, a indemnização de um eventual prejuízo moral [...], nem ainda o pagamento de juros sobre os montantes devidos.»

São danos *eventuais*. A dispensabilidade de prova da medida dos prejuízos torna indefensável a tese da natureza ressarcitória da quantia correspondente ao dobro da remuneração. Aliás, as despesas relacionadas com a investigação e a identificação das infrações constituem valores já incluídos no montante da remuneração hipotética ou, então, são ressarcíveis segundo o artigo 14.º da Diretiva como danos autónomos («Os Estados-membros devem assegurar que as custas judiciais e outras despesas, razoáveis e proporcionadas, da parte vencedora no processo, sejam geralmente custeadas pela parte vencida, exceto se, por uma questão de equidade, tal não for possível»). Pronunciando-se em sentido favorável à primeira afirmação, escreve o Advogado-Geral Henrik Saugmandsgaard Øe nas Conclusões apresentadas em 4 de fevereiro de 2016 no caso *Jörn Hansson contra Jungpflanzen Grünewald GmbH* (Processo C-481/14): «nota 51 – [...] o referido artigo 14.º (da Diretiva 2004/48) prevê unicamente, na minha opinião, a indemnização das despesas associadas à constatação da violação em causa no âmbito do caso em questão (despesas do contencioso). As despesas gerais de deteção e de vigilância do mercado, incorridas a montante e que não são específicas de um determinado processo, podem, todavia, na prática, estar já integradas no montante da taxa habitual devida pela produção mediante licença [...]. Na minha opinião, é nesta perspetiva que o considerando 26 da Diretiva 2004/48 indica que a avaliação, como quantia fixa, da indemnização por perdas e danos com base na taxa hipotética permite tomar em conta os encargos de investigação e de identificação suportados pelo titular». Sobre o âmbito dos encargos compreendidos no artigo 14.º dispunha a Proposta de Diretiva [COM (2003) 46 final]: «O artigo 18.º estabelece que as custas processuais, os honorários de advogados, bem como todos os outros encargos eventualmente incorridos pela parte que tiver vencido o processo (por exemplo, despesas de investigação e de peritagem) sejam suportados pela outra parte, a menos que a equidade ou a situação económica da outra parte o não permita. Esta possibilidade está parcialmente prevista no n.º 2 do artigo 45.º do Acordo ADPIC.»

A lição do direito português constitui um bom exemplo da utilização da indemnização como um instrumento de compensação adequada e, simultaneamente, de repressão da violação dos direitos de propriedade intelectual. Os encargos suportados pelo lesado com a proteção do direito e a investigação e a cessação da conduta lesiva estão expressamente

incluídos no cálculo da indemnização (artigos 211.º, n.º 2, do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, e 338.º-L, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial). Além disso, o montante dos encargos identificados acresce à remuneração hipotética, quando a utilização deste critério se revele justificada (artigos 211.º, n.º 5, do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, e 338.º-L, n.º 5, do Código da Propriedade Industrial). Na aplicação do método alternativo de indemnização, o valor é calculado por equidade e abrange, no mínimo, a remuneração que teria sido auferida se a autorização houvesse sido solicitada e os encargos referidos.

Nos diplomas referidos, admite-se, ainda, a cumulação de todos ou de alguns dos critérios estabelecidos para a fixação da indemnização quando a conduta do infrator constitui uma prática reiterada ou se revela especialmente gravosa (artigos 211.º, n.º 6, do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, e 338.º-L, n.º 6, do Código da Propriedade Industrial). O legislador português permite assim, e bem, a adequação da indemnização aos fins que a Diretiva 2004/48 prossegue, devendo a proporcionalidade da sanção ser apreciada por referência às características do comportamento ilícito e não apenas do dano⁸.

Repare-se, enfim, que o regime da indemnização não pode tornar indiferente respeitar ou infringir o direito de propriedade intelectual alheio. A consideração dos lucros do lesante é uma evidência desse fim. Também o confirma o regime das custas (artigo 14.º – *loser pays principle*/pagamento das custas pela parte vencida). Foi a dissuasão em apreço que fundamentou a associação da indemnização por danos morais ao critério da remuneração hipotética. Escreve, a este respeito, o Advogado-Geral Melchior Wathelet nas Conclusões apresentadas em 19 de novembro de 2015 (caso *Liffers*): «33. [...] não é coerente excluir da indemnização por perdas e danos atribuída ao titular de um direito de propriedade intelectual a indemnização do seu prejuízo moral, quando esse titular optou por pedir a reparação do seu dano patrimonial de acordo com o método de quantia fixa previsto no artigo 13.º, n.º 1, segundo parágrafo, alínea b), da Diretiva 2004/48. 34. Com efeito, essa exclusão retiraria todo o efeito dissuasor à condenação, uma vez que o autor da violação só teria de reembolsar o titular do direito da quantia que lhe deveria ter pago se tivesse respeitado o referido direito e que poderia ser inferior ao prejuízo efetivo. Consequentemente, essa indemnização não seria conforme à vontade do legislador da União de assegurar uma proteção elevada da propriedade intelectual.» Como se justificaria uma teleologia diversa quando a prática é reiterada ou especialmente censurável? E se o legislador europeu prefere



8. Sobre o tema, ver HENRIQUE SOUSA ANTUNES, *Da Inclusão do Lucro Ilícito e de Efeitos Punitivos entre as Consequências da Responsabilidade Civil Extracontratual: a sua Legitimação pelo Dano*, Coimbra, 2011, págs. 327 e segs., em especial págs. 551 e seguintes.

omitir a solução, não deve impedir os Estados-membros de a acolherem.

De forma muito sugestiva, escreve o Advogado-Geral Paolo Mengozzi nas Conclusões apresentadas em 3 de setembro de 2015, relativas ao processo *Arjona Camacho*: «47. Que o Tribunal de Justiça se pronuncie, sem reservas, e decida que o artigo 18.º da Diretiva 2006/54 deve ser interpretado no sentido de que exige que os Estados-membros prevejam a concessão de danos punitivos às vítimas nos casos de discriminação em razão do sexo abrangidos pelo âmbito de aplicação da referida diretiva, levá-lo-ia a tomar posição de forma definitiva num debate que ele não pode, em minha opinião, subtrair aos Estados-membros. [...] 52. Pode efetivamente lamentar-se esta circunstância, tanto mais que estou consciente de que o sistema de responsabilidade descrito anteriormente está longe de desempenhar de maneira sistematicamente satisfatória a sua função reparadora [...]»

Termine-se, dizendo que no próprio direito europeu se percebe a importância das indemnizações de natureza punitiva, porque nele estabelecidas. Neste sentido, dispõe o Regulamento (CE) n.º 1768/95 da Comissão, de 24 de julho de 1995, sobre as regras de aplicação relativas à exceção agrícola prevista no n.º 3 do artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 2100/94 do Conselho relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais (artigo 18.º, n.º 2)⁹: «Se a pessoa referida no n.º 1 se absteve, *repetida e intencionalmente*, de cumprir a sua obrigação decorrente do n.º 3, quarto travessão, do artigo 14.º do regulamento de base, relativamente a uma ou mais variedades do mesmo titular, a *reparação* de quaisquer danos suplementares causados a este último e previstos no n.º 2 do artigo 94.º do regulamento de base *deve cobrir, pelo menos, uma quantia fixa calculada com base no quádruplo do montante médio cobrado pela produção autorizada de uma quantidade correspondente de material de propagação da mesma variedade vegetal na mesma área, sem prejuízo da compensação de quaisquer danos mais elevados*» (itálico nosso). São, deste modo, *algo esquizofrénicas* as proibições do legislador europeu a indemnizações com caráter punitivo em sede de tutela coletiva de direitos e de defesa da concorrência.

5. Conclusões

Feita esta apreciação crítica, necessariamente sucinta, do Acórdão, eis as nossas conclusões principais:

- A. Louva-se a decisão do Tribunal de Justiça ao reconhecer que, acerca da indemnização, a Diretiva 2004/48 consagra um nível mínimo de proteção;
- B. O Acórdão merece, ainda, a nossa concordância quando sentença que exigir ao lesado a prova dos danos se revela contraditória com a natureza da indemnização prevista no artigo 13.º, n.º 1, alínea *b*), da Diretiva (remuneração ou direitos hipotéticos);
- C. Da análise dos pressupostos em que assenta a decisão extrai-se uma orientação que o Tribunal de Justiça mantém, infundadamente, equívoca: as indemnizações de caráter punitivo são compatíveis com a Diretiva 2004/48;
- D. O juízo de proporcionalidade não pode bastar-se com a medida dos danos, se aceitarmos que a

indemnização desempenhe uma função punitiva. Neste contexto, é requerida a análise das características do facto ilícito, designadamente o grau de culpa do agente ou a reiteração da sua conduta.

Resumo

O Acórdão *Stowarzyszenie «Olawska Telewizja Kablowa» contra Stowarzyszenie Filmowców Polskich*, de 25 de janeiro de 2017 (Processo C-367/15), do Tribunal de Justiça da União Europeia é comentado nas suas teses fundamentais: 1) reconhece que a Diretiva 2004/48 prossegue uma harmonização mínima dos regimes de indemnização pela violação dos direitos de propriedade intelectual; 2) autonomiza a indemnização predefinida da prova da medida concreta dos danos; 3) rejeita que a Diretiva preveja a proibição da fixação de indemnizações com alcance punitivo; 4) defende a natureza ressarcitória da quantia correspondente ao dobro da remuneração hipotética; 5) salvaguarda a demonstração da falta de proporcionalidade entre a medida da indemnização, determinada por um múltiplo da remuneração hipotética, e os prejuízos do lesado. Entretanto, da análise dos pressupostos em que assenta a decisão extrai-se uma orientação que o Tribunal de Justiça mantém, infundadamente, equívoca: as indemnizações de caráter punitivo são compatíveis com a Diretiva 2004/48. Nesses termos, deve a proporcionalidade da sanção aferir-se pela medida dos danos e, também, pelas características do facto ilícito.

HENRIQUE SOUSA ANTUNES



9. No *Jornal Oficial*, L 173, 25.7.1995, págs. 14 a 21.

Exploração dos direitos

■ Gestão coletiva – Lei de 1 de março de 2012 sobre os livros indisponíveis – Contrariedade ao direito da União (sim)¹

• Acórdão do TJUE de 16 novembro de 2016

Proc. C-301/15: Marc Soulier e Sara Doke *contra* Primeiro-Ministro e Ministro da Cultura e da Comunicação

Os mecanismos de direito de oposição e de direito de retirada à gestão coletiva de livros indisponíveis são contrários à diretiva 2001/29.

A lei de 1 de março de 2012 relativa à exploração digital dos livros indisponíveis² continua a suscitar discussões fundamentais. Depois das decisões do Conseil constitutionnel de 28 de fevereiro de 2014³ e do Conselho de Estado de 6 de maio de 2015⁴, eis o acórdão do Tribunal de Justiça da União de 16 de novembro 2016, portador de ensinamentos, a um tempo tranquilizadores, mas, também, grandemente inquietantes.

Para se compreender bem esta importante decisão, impõe-se, primeiro, recuar um pouco no tempo. Em 1 de fevereiro de 2012 foi celebrado um acordo-quadro entre o Ministério da Cultura, o Comissariado Geral do Investimento, a Biblioteca Nacional de França (BNF), o Sindicato Nacional da Educação (SNE) e a *Société des Gens de Lettres* (SGDL). Previa esse acordo a digitalização de um *corpus* de 500 000 livros do século XX ainda protegidos pelo direito de autor (mas sem vida comercial) graças ao financiamento do “grande empréstimo”. Na sequência de tal acordo, três vias se encaravam de modo a saber-se como tornar lícita a exploração dessas obras. A primeira, que consistia em colocar em linha essas obras sem autorização dos autores ou dos seus sucessores (estes dispondo ainda de um direito de retirada), foi rapidamente afastada. A segunda, que convidava os editores a adquirir os direitos digitais, foi considerada muito pesada do ponto de vista económico. Era, de facto, necessário encontrar os sucessores, negociar, adquirir os direitos, digitalizar. O legislador optou, assim, por uma terceira via: a da gestão coletiva. A lei de 1 de março de 2012 inseriu, com efeito, no Código da Propriedade Intelectual um novo capítulo intitulado “Disposições particulares relativas à exploração digital dos livros indisponíveis”, depois do capítulo sobre a remuneração do direito de empréstimo bibliotecário. Esta gestão coletiva obedecia nas suas grandes linhas aos princípios que se seguem. A Biblioteca Nacional de França (BNF) criou uma base de dados compreendendo os livros indisponíveis intitulada ReLire⁵. O autor ou o editor dispõem, a contar da data de inscrição do livro na base de dados, de um prazo de 6 meses para se oporem junto da BNF à gestão coletiva pretendida – gestão confiada à SOFIA⁶ tendo em atenção determinados critérios em 21 de março de 2013. O autor, uma vez passado o prazo de seis meses, pode sempre opor-se a esta exploração, demonstrando que ela atenta contra a sua honra e a sua reputação. O editor que notifique a sua oposição à gestão coletiva do

livro tem a obrigação de retomar a sua exploração num prazo de dois anos. Se nenhuma oposição ocorrer nesse prazo de seis meses, a sociedade de percepção e de repartição dos direitos (doravante “SPRD”) notifica ao editor que é titular dos direitos em suporte de papel as condições a observar numa exploração digital. Este tem dois meses para aceitar a oferta. Uma vez passado este prazo, a SPRD pode escolher livremente o editor que muito bem entender. O autor e o editor podem, no entanto, retirar, em qualquer altura, o direito de autorizar a exploração digital (sempre na condição de que este último retome a exploração num certo prazo). O autor deve, contudo, provar, caso aja sozinho, que conserva a qualidade de titular dos direitos digitais. As entidades designadas pela SPRD, para explorar tais direitos, antes do exercício desse direito de retirada, conservam, todavia, o direito de comercializar o livro até ao termo da autorização (que não poderia exceder 5 anos). Prevê-se, por fim, que as bibliotecas públicas recebam da entidade de gestão coletiva uma autorização gratuita de exploração digital dos livros indisponíveis.

Esta gestão coletiva foi objeto de severas críticas⁷. Do ponto de vista técnico foram-lhe censurados três pontos: o seu caráter obrigatório, presumido e inequitativo (os editores seriam *a priori* os grandes ganhadores com esta gestão). Reenviamos aqui o leitor para as nossas crónicas anteriores sobre esta disputa doutrinal. Estas críticas foram retomadas, em parte, no quadro de uma questão prioritária de constitucionalidade. Mas sem sucesso. Com efeito, o Conseil constitutionnel aprovou totalmente o dispositivo da lei de 1 de março de 2012, a 28 de fevereiro de 2014⁸, face nomeadamente, por um lado, à ausência de privação do direito de propriedade e, por outro lado, à presença de razões de interesse geral (conservação e colocação à disposição de



1. Fonte: *Propriétés Intellectuelles* n.º 62 (jan. 2017).

2. JO 2 março 2012, p. 3986. Sobre esta gestão coletiva, v. F. MACREZ, *L'exploitation numérique des livres indisponibles: que reste-t-il du droit d'auteur?* D. 2012. 749; E.-E. ZOLA-PLACE, *L'exploitation numérique des livres indisponibles du XX siècle: une gestion collective d'un genre nouveau*, *Légipresse* 2012, n.º 295, p. 355, J.-M. BRUGUIÈRE, obs. in *Propri. intell.* 2012, n.º 44, p. 346 (sobre a noção de livro indisponível), e *Propri. intell.* 2012, n.º 45, p. 411 (sobre o regime do livro indisponível).

3. J.-M. BRUGUIÈRE, La loi du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX siècle est constitutionnelle, *CCE* 2014, n.º 4, *Études* 6; *Propri. intell.* 2014, n.º 51, p. 168 obs. A. Lucas.

4. CE, 6 maio 2015, déc. n.º 368208.

5. <<http://relire.bnf.fr/>>.

6. Nota do tradutor: acrónimo de Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit.

7. Nomeadamente, F. MACREZ, *L'exploitation numérique des livres indisponibles: que reste-t-il du droit d'auteur?* préc.

8. Réf. Préc.

livros) acompanhadas de garantias apropriadas. Os autores que contestavam este dispositivo pediram, então, ao Conselho de Estado a anulação do decreto de 27 de fevereiro de 2013 de aplicação da lei de 1 de março de 2012⁹, para, nesse quadro, colocar uma questão prejudicial à jurisdição administrativa. O Conselho de Estado discutiu metodicamente os diferentes argumentos avançados pelos requerentes: contrariedade ao artigo 5-2 da Convenção de Berna (os direitos de oposição ou de retirada inseridos na lei aparentam-se a formalidades proibidas por este texto); contrariedade ao artigo 6.º, parágrafo 1, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) quanto à circunstância de confiar o controlo das oposições e das retiradas à sociedade de autor, menosprezando, dessa forma, os princípios da imparcialidade e da independência; contrariedade à livre prestação de serviços quanto à previsão de um acordo para esta mesma sociedade, com vocação de conceder licenças; contrariedade ao artigo 1.º do primeiro protocolo adicional quanto à circunstância de privar um autor do seu bem... Contra toda a expectativa, o Conselho de Estado iria tomar como seu o argumento mais débil, a lei de 1 de março de 2012 instituiria uma exceção ao direito de autor não prevista pela Diretiva 2001/29, para colocar ao TJUE a seguinte questão prejudicial: “as disposições mencionadas *supra* da Diretiva 2001/29/CE de 22 de maio de 2001 opõem-se a que uma regulamentação, tal como a que foi analisada no ponto 1 da presente decisão, confie a sociedades de perção e de repartição dos direitos acreditadas o exercício do direito de autorizar a reprodução e a representação sob uma forma digital de ‘livros indisponíveis’, permitindo aos autores e titulares desses livros oporem-se ou colocarem um fim a esse exercício, nas condições que aquela define?”. Um estudante de Master 1 que tenha frequentado um semestre de um curso de direito de autor e de direitos conexos sabe bem que esta lei não se pode analisar como uma exceção não autorizada pela Diretiva 2001/29. Uma exceção corresponde, com efeito, à hipótese “em que o legislador afasta a exclusividade do direito, seja porque considera não ser oportuno estender tão amplamente o monopólio, seja porque pretende conciliar este com outros valores fundamentais”¹⁰. Mas não é o que aqui se lê. No limite, deve-se considerar, abstraindo da finalidade do dispositivo criticado, que ele mitiga o exercício do direito ao impor aos autores diligências particulares. Poderia parar-se por aqui, mas há sempre que contar com a audácia do Tribunal de Justiça da União, que sublinha que “esta regulamentação não cabe no campo de nenhuma das exceções e limitações que os Estados-membros têm a faculdade de inserir, com fundamento no artigo 5.º da Diretiva 2001/29, nos direitos de reprodução e de comunicação ao público previstos no artigo 2.º, a), e ao artigo 3.º, parágrafo 1, desta diretiva. [...]” e que resulta desde logo “que o artigo 5.º da Diretiva 2001/29 é desprovido de pertinência no que tange aos principais fins do processo”. Caros juízes do Conselho de Estado, a vossa questão está totalmente fora do objeto, mas isso nem sequer é muito grave pois eu vou reformulá-la da seguinte maneira: “Nestas condições, deve considerar-se que, pela sua questão, a jurisdição de reenvio pede, em substância, se o artigo 2.º, a), e o artigo 3.º, parágrafo 1, da Diretiva 2001/29 devem ser interpretados no sentido de que se opõem a que uma regulamentação nacional, tal como a que está em causa nestes autos, confie a uma

sociedade de perção e de repartição de direitos, acreditada para o efeito, o exercício do direito de autorizar a reprodução e a comunicação ao público, sob uma forma digital, de livros indisponíveis, ainda que permitindo aos autores ou titulares do direito sobre esses livros oporem-se ou colocarem um fim a esse exercício nas condições que essa regulamentação define.” Não era este o problema em causa, mas pouco importa já que o TJUE tem o poder de reformular todas as questões prejudiciais. Partindo daqui e depois de relembrar, como é costume, o direito aplicável, o Tribunal condena a lei de 1 de março de 2012 sobre o direito de oposição, por um lado, e o direito de retirada, por outro.

Sobre estes dois pontos, contudo, o Tribunal fez prevalecer, a título preliminar, argumentos que merecem uma atenção particular. O raciocínio apoia-se no direito de reprodução [art. 2.º, a)] e no direito de representação (art. 3.º, 1), protegidos na Diretiva 2001/29 e aos quais o Tribunal assegura o mais amplo alcance. Esta proteção estende-se, nos termos da Convenção de Berna (o famoso art. 5-2), quer à fruição do direito, quer ao seu exercício. Esta precisão reveste uma importância particular no que segue. Para além do acórdão de 16 de novembro de 2016, a observação augura um controlo, pelo TJUE, das modalidades de exploração do direito de autor (pense-se nos contratos, por exemplo). Não temos a certeza de que haja motivos para ficarmos satisfeitos com isso. Os juízes precisam, ainda, que estes direitos se revestem de natureza preventiva “no sentido de que todo o ato de reprodução ou de comunicação ao público de uma obra por um terceiro requer o consentimento prévio do seu autor”. Esta observação não leva minimamente em conta as numerosas hipóteses (exemplo do direito de empréstimo bibliotecário) nas quais o direito de autor é exercido por meio de um direito a uma remuneração que não é seguramente um preventivo. Este modo sumário de ver as coisas tem sobretudo por função anunciar a necessidade do consentimento e de promover a discussão sobre o primeiro ponto, o direito de oposição.

O TJUE começa, com efeito, por examinar o mecanismo da Lei de 1 de março de 2012 e do Decreto de 27 de fevereiro de 2013 pelo qual o autor se pode opor à exploração digital da sua obra no quadro da gestão coletiva. Para tal, começa por relembrar que um consentimento à difusão de uma obra não é necessariamente explícito. “Assim sendo, o artigo 2.º, a), e o artigo 3, parágrafo 1, da Diretiva 2001/29 não precisam a forma como o consentimento prévio do autor deve ser manifestado, pelo que estas disposições não devem ser interpretadas como impondo que um tal



9. JO n.º 0051 de 1 de março de 2013, p. 3835.

10. M. VIVANT e J.-M. BRUGUIÈRE, *Droit d'auteur et droits voisins*, Précis Dalloz 2016, 3e éd., § 590.

consentimento seja necessariamente expresso. Deve considerar-se, pelo contrário, que as referidas disposições permitem, do mesmo modo, a expressão de forma implícita.” O consentimento prévio é necessário, mas não tem de ser dado necessariamente de forma explícita. Eis o que é assaz inquietante! E ainda o é mais quando lemos a continuação da argumentação. Para ilustrar esta regra do consentimento implícito, o Tribunal apoia-se, na verdade, no exemplo do acórdão *Svenson* (hoje um tanto eclipsado pelo acórdão *GS Media*): “O Tribunal estimou que, numa situação em que um autor tenha autorizado, de modo prévio, explícito e sem reservas, a publicação dos seus artigos no *site* de um editor de imprensa na Internet, sem de resto recorrer a medidas técnicas que limitem o acesso a essas obras a partir de outros *sites* na Internet, este autor poderia ser encarado, em substância, como tendo autorizado a comunicação das referidas obras ao conjunto dos internautas.” Devemos deduzir que o autor que coloca em linha as suas obras, sem medida técnica de proteção, consente implicitamente em que essas obras sejam livremente exibidas/disponibilizadas de novo por terceiros na *Internet*? Aqui tais medidas técnicas de proteção não deverão ser consideradas como formalidades contrárias ao artigo 5-2 da Convenção de Berna? (sobre esta discussão das formalidades, cf. *infra*). A doutrina que se louvará sem qualquer dúvida nesta decisão para mostrar a que ponto o direito de autor é defendido com vigor pelo TJUE (cf. *infra*) arrisca-se a um desencanto futuro com esta regra do consentimento implícito. Este tinha sido, ao que parece, claramente condenado nos Estados Unidos no julgamento *Google Books Settlement*¹¹. O “quem cala, consente” será autorizado no direito de autor continental e banido no sistema de *copyright*? Eis o que é deveras surpreendente. Seja como for, o Tribunal prosseguiu o seu raciocínio, observando: “Todavia, o objetivo de proteção elevada dos autores a que se refere o considerando 9 da Diretiva 2001/29 implica que as condições nas quais um consentimento implícito possa ser admitido devem ser estritamente definidas, a fim de não se privar de alcance o mesmo princípio do consentimento prévio do autor. Em particular, todo o autor deve ser efetivamente informado da futura utilização da sua obra por um terceiro e dos meios colocados à sua disposição para o proibir se o desejar.” Como tínhamos sublinhado nesta crónica: “A oposição à gestão coletiva, antes da sua entrada em vigor, repousa sobre a informação da inscrição do livro na base de dados pública ReLire. Estas modalidades de acesso são, como é evidente, essenciais. Caso sejam muito complicadas elas ameaçarão seriamente o direito dos autores e/ou dos editores; pelo menos elas aproximarão este direito do sistema do *opt out* condenado nos Estados Unidos.”¹² Se pensássemos que o sistema desenhado na lei e no decreto seria suficiente, estávamos errados. A informação dos autores emanava de várias autoridades. Ela manifestava-se em diferentes suportes. Enfim, ela era dada durante um prazo razoável (seis meses). O risco de um consentimento forçado do autor parecia-nos, pois, muito hipotético. Mas não é esse o entendimento do TJUE, que observa: “Tratando-se de uma regulamentação nacional como aquela em causa nestes autos, importa salientar que ela confia a uma sociedade acreditada o exercício do direito de autorizar a exploração digital dos livros indisponíveis, ao mesmo tempo que permite aos autores desses livros oporem-se a montante a um

tal exercício, num prazo de seis meses a contar da inscrição dos ditos livros numa base de dados estabelecida para tal efeito. A prática do direito de oposição instituída por essa regulamentação em favor do conjunto dos titulares de direito sobre os livros em causa, e nomeadamente dos autores, tem por efeito a proibição de utilização dessas obras, ao passo que a ausência de oposição de um dado autor no prazo fixado pode analisar-se, em face do artigo 2.º, a), e do artigo 3.º, parágrafo 1, da Diretiva 2001/29, como a expressão do seu consentimento implícito à dita utilização.” Note-se, de passagem, que esta última observação é falsa. A ausência de oposição do autor uma vez passado o prazo de seis meses não significa, de modo algum, consentimento implícito à utilização da obra. Passado esse prazo, o autor pode ainda opor-se à exploração fazendo valer que ela atenta contra a sua honra e a sua reputação. O Tribunal prossegue para concluir sobre este primeiro ponto: “Ora, não resulta da decisão de reenvio que a dita regulamentação comporte um mecanismo capaz de garantir a informação efetiva e individualizada dos autores. Não é de excluir que alguns dos autores em causa não tenham, na realidade, conhecimento da utilização pretendida das suas obras, pelo que não estariam numa situação de poder tomar posição, num ou noutro sentido, sobre aquela. Nessas condições, uma simples ausência de oposição da sua parte não pode ser encarada como a expressão do seu consentimento implícito a esta utilização. E de tal modo é assim que tal regulamentação visa livros que, tendo sido, no passado, objeto de uma publicação e de uma utilização comerciais, não o são atualmente. Este contexto particular opõe-se a que possa razoavelmente presumir-se que, na falta de oposição da sua parte, todos os autores desses livros “esquecidos” são, portanto, favoráveis à “ressurreição” das suas obras, tendo em vista uma utilização comercial destas sob uma forma digital”. Uma vez mais esta solução suscita várias observações. O Tribunal de Justiça exige, na realidade – e, até, constitui um dos contributos essenciais deste acórdão –, uma informação individual dos autores e não uma informação coletiva por parte das instituições implicadas na gestão. Uma informação individual e efetiva. Mas o que é que isto quer dizer? A informação não é efetiva porque é precisamente individual? É ela realista? Economicamente suportável? Segundo o TJUE, a informação é tão mais importante quanto ela se refere a livros “esquecidos” destinados a uma “ressurreição”. Sem que isto tenha consequências jurídicas particulares, esta observação revela uma certa incompreensão do sistema colocado em vigor pela lei de 1 de março de 2012. Esta lei não respeita, com efeito, nem aos livros “mortos” destinados a uma feliz ressurreição nem aos livros “esquecidos”. Os livros são livros muitas vezes procurados pelo público, mas que estão



11. *The Authors Guild c/ Google Inc.*, Southern District New York, 22 março 2011, n.º 40, p. 320, obs.V.-L. BENABOU.

12. *Prop. intell.* 2012, n.º 45, pp. 411 e s.

indisponíveis. E é precisamente porque estão bem vivos que o legislador tentou pôr em vigor um dispositivo particular para os tornar de novo disponíveis. Por isso nós pretendemos, uma vez mais, sublinhar a importância do interesse do público no dispositivo criticado em particular, e no direito de autor em geral. Um interesse do público de que o Tribunal de Justiça manifestamente se desinteressa quando observa: “Se é certo que a Diretiva 2001/29 não se opõe a que uma regulamentação nacional, como a que está em causa nos autos, prossiga um objetivo tal como a exploração digital de livros indisponíveis no interesse cultural dos consumidores e da sociedade no seu conjunto, a prossecução desse objetivo e desse interesse não pode justificar uma derrogação não prevista pelo legislador da União à proteção assegurada aos autores por esta diretiva. O direito egoísta do autor prevalece, sem o mais pequeno controlo do princípio da proporcionalidade, sobre o interesse do público. Preferimos, nesse ponto, a “arbitragem” que foi seguida pelo *Conseil constitutionnel* e à qual se juntaria certamente o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A audácia interpretativa do TJUE para o reforço dos direitos individuais do autor, com menosprezo da letra da Diretiva 2001/29, esgota-se subitamente quando se trata de encarar um motivo de interesse geral. Mais do que nunca, para o TJUE, o direito de autor é um direito natural. Sem negar essa dimensão, parece-nos que o direito de autor não é hoje redutível a tal.

O Tribunal de Justiça examina, em segundo lugar, o direito de retirada que se manifesta para além do período de seis meses. Recordemos aqui que segundo o artigo L. 134-6 do CPI: “O autor e o editor que disponha do direito de reprodução sob forma impressa de um livro indisponível notificam conjuntamente em cada momento à sociedade de percepção e de repartição dos direitos mencionados no artigo L. 134-3 a sua decisão de lhe retirar o direito de autorizar a reprodução e a representação do dito livro sob forma digital.”

O autor de um livro indisponível pode decidir, a todo o momento, retirar à sociedade de percepção e de repartição de direitos mencionada no mesmo artigo L. 134-3 o direito de autorizar a reprodução e a representação do livro sob uma forma digital se apresentar a prova de que é o único titular dos direitos definidos no dito artigo L. 134-3. “Ele notifica-lhe esta decisão.” Para condenar esta disposição, o Tribunal desenvolve uma argumentação que não é fácil de compreender numa primeira leitura. Desde logo, sublinha-se que a natureza exclusiva dos direitos faz com que “os autores sejam as únicas pessoas às quais esta diretiva atribui, a título originário, o direito de explorar as suas obras”. Reencontramos aqui os ensinamentos do importante acórdão *Luksan*¹³. Este direito de autor pode, em seguida, ser perfeitamente cedido a outros para o explorarem, nomeadamente a editores, mas na condição de que tais direitos e benefícios não atentem contra os direitos que a dita diretiva atribui a título exclusivo aos autores. Uma leitura rápida deste ponto poderia levar-nos a pensar que o Tribunal ignora a regra *nemo plus juris*. Se o autor cedeu os seus direitos ao editor, parece natural que o seu contraente aja em seu lugar ou ao seu lado e por isso não compreendemos por que razão o Tribunal evoca “uma infração” aos seus direitos exclusivos. A posição do Tribunal é explicada, com efeito, no ponto 49. Este sublinha, enfim, que “deve considerar-se que quando

o autor de uma obra decide, no quadro da aplicação de uma regulamentação como aquela que está em causa nestes autos, colocar um ponto final na exploração, no futuro, dessa obra sob uma forma digital, tal direito deve poder ser exercido sem estar dependente, em certos casos, da vontade concordante de outras pessoas para além daquelas que esse autor tenha previamente autorizado a proceder a uma tal exploração digital, pelo que o acordo do editor só importa para os direitos de exploração dessa obra sob uma forma impressa”. O Tribunal de Justiça considera, aqui com toda a lógica, que um editor que não tenha investido nos direitos digitais (sendo, ao contrário, cessionário dos direitos “em papel”) não tem de se manifestar, em conjunto com o autor, na solicitação da retirada da obra da gestão coletiva. Dito de outro modo, o direito de autor deve poder ser exercido sem autorização do editor que não esteja investido nestes direitos digitais. A filosofia da Lei de 1 de março de 2012 repousava sobre a ideia de que o editor histórico do autor, cujo livro está indisponível, deveria beneficiar de uma preferência na exploração digital da obra tendo em consideração o seu investimento inicial. Esta preferência futura traduziu-se, contudo, de uma forma demasiado rápida, na assunção da qualidade de cessionário dos direitos digitais de forma a limitar a ação do autor. Esta disposição juntava-se, em todos os pontos, ao espírito daquelas que tinham sido adotadas na *ordonnance* de 12 de novembro de 2014 a propósito do livro digital. A fim de prover a uma continuidade entre o livro em papel e o livro digital, bem como evitar que, na realidade, o autor negocie junto de terceiros, apoiado numa reputação muitas vezes construída com o editor histórico, a *ordonnance* de 12 de novembro de 2014 – que não suscitou as mesmas paixões que a Lei de 1 de março de 2012 – obriga a inserir no mesmo contrato de edição a parte relativa à cessão dos direitos em papel e a parte relativa à cessão dos direitos digitais. O Tribunal de Justiça considera que o autor que ainda não cedeu os seus direitos digitais deve poder agir sozinho. Aqui, a posição parece-nos justa.

Estamos, em contrapartida, muito menos convencidos quanto ao fundamento que é avançado pelo Tribunal de Justiça para suportar a sua solução. Com efeito, o Tribunal de Justiça sublinha que “resulta do artigo 5.º, parágrafo 2, da Convenção de Berna, que se impõe à União pelas razões expostas no ponto 32 do presente acórdão, que a fruição e o exercício dos direitos de reprodução e de comunicação ao público atribuídos aos autores por esta convenção e que correspondem aos previstos no artigo 2.º, a), e no artigo 3.º, parágrafo 1, da Diretiva 2001/29 não podem estar sujeitos a nenhuma formalidade. Daqui decorre, nomeadamente, que, no quadro de uma regulamentação como a que está em



13. TJUE, 9 fevr. 2012, proc. C-277/10. *Luskan*, ponto 53.

causa nos autos, o autor de uma obra deve poder colocar um fim ao exercício, por um terceiro, dos direitos de exploração sob forma digital que detém sobre essa obra e proibir-lhe toda e qualquer utilização da obra sob essa forma, sem ter de se submeter, previamente, em certos casos, a uma formalidade consistente em provar que não há outras pessoas titulares de outros direitos sobre a dita obra, tais como aquelas que incidem sobre a exploração sob forma impressa”. O artigo 5-2 da Convenção de Berna é aqui solicitado muito para além do seu sentido inicial. O juiz não é obrigado, certamente, a seguir uma interpretação histórica de um texto da lei, mas deve poder interrogar-se sobre o alcance da sua interpretação. No que tange ao primeiro ponto, recordemos que nos sistemas do *copyright*, tanto no Reino Unido, como nos Estados Unidos nomeadamente, o respeito das formalidades (menção de reserva, depósito e registo) deve ser cotejado com o sistema de privilégios que se desenvolveu antes das revoluções. Os privilégios permitiam, na verdade, organizar um certo controlo das obras. O respeito das formalidades respondia às mesmas preocupações. A Convenção de Berna, que dispõe que: “a fruição e o exercício” dos “direitos não são subordinados a nenhuma formalidade”, marca, também, a vontade de não ver os Estados a controlar as obras. Mais precisamente, a fruição do direito não está subordinada a uma formalidade de depósito de exemplares da obra. E o mesmo vale para o exercício, no caso da ação de contrafação, por exemplo, como era o caso em França sob o império do decreto-lei dos dias 19 e 24 de julho de 1793. Este texto previa, com efeito, no seu artigo 6.º que o autor devia depositar exemplares na Biblioteca Nacional, sendo que na falta de tal depósito ele não poderia “ser admitido em justiça para perseguir os contrafactores”. Que relação tem a exigência de prova de uma ausência de cessão dos direitos pelo autor com o artigo 5-2 assim interpretado? Em que medida esta prova é assimilável a uma formalidade? Trata-se certamente de uma *diabolica probatio*, na medida em que uma prova negativa (a ausência de cessão de direito) nunca é fácil de fazer, mas nunca de uma formalidade. E desta forma chegamos ao nosso segundo ponto. Com esta interpretação tudo serão formalidades. Foi, por exemplo, sustentado¹⁴ que a adesão a uma SPRD no quadro de uma gestão coletiva obrigatória constitui uma formalidade contrária ao artigo 5-2 da Convenção¹⁵. Podemos ainda considerar que a necessidade de colocar medidas técnicas de proteção nas obras a fim de lutar contra a contrafação na Internet, imposta de facto por alguns difusores, é contrária a esse mesmo texto, pela limitação que traz ao exercício do direito. O Tribunal de Justiça abriu, pois, a caixa de Pandora ao conferir ao artigo 5-2 um alcance que ele não tinha. Bem sabemos que o direito é uma matéria viva e que não há qualquer razão para fixar os textos no seu contexto histórico. Contudo, esta interpretação parece-nos perigosa e teria sido possível, certamente, encontrar um melhor fundamento. O Tribunal de Justiça pretendia, na realidade, sublinhar que o autor é o único senhor do desmembramento do seu direito. A cessão dos direitos “em papel” não implica a cessão dos direitos digitais. O fundamento do direito ao respeito dos bens e da livre disposição do património parceria mais bem adaptado nestas condições. E nem seria difícil recordar a ligação entre a Diretiva 2001/29 e a carta dos direitos fundamentais como foi feito por exemplo no acórdão *Luskan*.

Em resumo, este acórdão *Soulier e Doke* não é plenamente satisfatório. Ao construir o seu raciocínio em torno da defesa do autor, abre a porta a interpretações aleatórias sobre o controlo do exercício dos direitos e sobre o sentido a dar às formalidades. Ele ignora sobretudo o equilíbrio de interesses e o controlo da proporcionalidade e admite cessões implícitas de direitos. Não parece seguro que o modo como a causa aqui foi defendida seja sempre seguido no futuro.

JEAN-MICHEL BRUGUIÈRE



14. S. RICKETSON, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986*, Center for commercial law studies, Queen Mary Collège, Kluwer, 1987, p. 223, n.º 5. 84.

15. Sobre a discussão deste argumento, v. F.-M. Piriou, *Nouvelle querelle des anciens et des modernes : la loi du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX siècle*, CCE 2012, Études 17.